

# Региональный семинар по товарным знакам и промышленным образцам

Ташкент, Узбекистан  
5-7 декабря 2006г.

## Защита прав на товарные знаки: опыт правообладателей

И.Л. Корзун  
Патентный поверенный РФ  
Партнер  
“Городисский и Партнеры”

Москва, Россия

# Защита товарного знака



# Российское законодательство в области товарных знаков

- СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЗАКОН

- Закон Российской Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров” от 23 сентября 1992г. №3520-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11 декабря 2002г. №166 – ФЗ

- ОБЩИЕ ЗАКОНЫ

- Гражданский кодекс РФ
- ✓ Ст.138 – Интеллектуальная собственность
- Уголовный кодекс РФ
- ✓ Ст. 180 – Незаконное использование товарного знака

- КОДЕКС ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

- ✓ Ст. 14.10 – Незаконное использование товарного знака
- ✓ Ст. 16.1 – Незаконное перемещение товаров через границу

- ТАМОЖЕННЫЙ КОДЕКС РФ

- ✓ Глава 38 – О мерах, предпринимаемых таможенными органами в отношении определенных товаров.

- ЗАКОН О ЗАЩИТЕ КОНКУРЕНЦИИ

*(вступил в силу 26 октября 2006г.)*

- ✓ Ст. 14 – Запрет на недобросовестную конкуренцию

*Какие действия подпадают?*

- ✓ Введение в заблуждение в отношении характера и места производства, потребительских свойств, качества и количества товара или в отношении его производителей.
- ✓ Продажа, обмен или иное введение в оборот товара, если при этом незаконно использовались результаты интеллектуальной собственности и приравненные к ним средства индивидуализации.

## • ЗАКОН РФ “О ТОВАРНЫХ ЗНАКАХ”

- ✓ Правообладатель вправе использовать товарный знак и запрещать использование товарного знака другими лицами.
- ✓ Никто не может использовать охраняемый в РФ товарный знак без разрешения правообладателя.
- ✓ Нарушение исключительного права правообладателя – использование без его разрешения в гражданском обороте на территории РФ товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, в том числе:
  - на товарах, этикетках, упаковках этих товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории РФ
  - либо хранятся и (или) перевозятся с этой целью
  - либо ввозятся на территорию РФ
  - при выполнении работ, оказании услуг
  - на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот
  - в предложениях к продаже товаров
  - в сети Интернет, в частности в доменном имени и при других способах адресации

- ДОБРОСОВЕЩНОЕ НАРУШЕНИЕ

- Примерно 15%

- Рекомендуется предупредительное письмо

- ОСПАРИВАНИЕ И ПРИЗНАНИЕ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ТОВАРНОМУ ЗНАКУ

- Подать возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку в Палату по патентным спорам Роспатента

SAN PEDRO

VINA SAN PEDRO

DON PEDRO

**ПРОТИВ**

~~ДОН ПЕДРО~~

Класс 33 - вина

- ДОВОДЫ ВОЗРАЖЕНИЯ:

- Сходство до степени смешения в отношении однородных товаров, обусловленное фонетическим, семантическим и визуальным сходством;

- фонетика: совпадение звучания доминирующего словесного элемента “ПЕДРО” и “PEDRO”;

- визуальное восприятие: исполнение стандартным шрифтом;

- семантика:

SAN – *святой* (исп.),

DON – *господин* (исп.),

PEDRO – *ПЕТР* (исп.),

VINA – *виноградник* (исп.)



- ДОВОДЫ ОППОНЕНТА:

- совпадение звучания слов PEDRO и ПЕДРО не является достаточным основанием для вывода о сходстве знаков до степени смешения;

- слова DON/ДОН и SAN составляют неотъемлемую часть знаков, придавая им фонетическую индивидуальность;

- шрифты не являются визуально идентичными;

- различие в семантике



# РЕШЕНИЕ

Удовлетворить возражение и признать правовую охрану  
товарного знака “DON PEDRO ДОН ПЕДРО”  
недействительной полностью.

# ПРЕИМУЩЕСТВА АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРОИЗВОДСТВА

БЫСТРО НЕДОРОГО ЭФФЕКТИВНО

В целях пресечения административного правонарушения, установления личности нарушителя и т. д. уполномоченные лица вправе применять меры обеспечения производства по делу (административное задержание, досмотр, изъятие вещей и документов, арест товаров). При этом о совершении указанных действий должен составляться соответствующий протокол.

# АДМИНИСТРАТИВНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ

(1 месяц с момента возбуждения + 1 месяц)

ПО ОКОНЧАНИИ

- протокол об административном правонарушении или
- постановление о прекращении дела

*Кто возбуждает дела по Ст. 14.10 КОАП?*

- Милиция
- Таможня
- Роспотребнадзор

## Действия владельца товарного знака: заявление, доказательства.

- Административное расследование, протокол, меры обеспечения (задержание, изъятие).
- Рассмотрение административного дела.

*Слушание – в течение 15 дней после представления протокола*

АРБИТРАЖНЫЕ СУДЫ

СУДЫ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ



Юридические лица  
Индивидуальные предприниматели



Физические лица

## ШТРАФЫ

- На граждан в размере - от 15-20
- На должностных лиц - от 100-200
- На юридических лиц - от 300-400 минимальных размеров оплаты труда

С конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение, в частности товарного знака

(111) 264540

(220) 2003.12.19

(151) 2004.03.02

(210) 2003725169

(181) 2013.12.19

(450) 2004.04.12

(731) Федеральное казенное предприятие "Союзплодоимпорт" Москва (RU)

(526) Игристое.

(591) белый, желтый, черный

(540)



(510) 33 - аперитивы, вина, игристые вина, вино из виноградных выжимок, коктейли, напитки алкогольные, содержащие фрукты, напитки, полученные перегонкой, напиток медовый, настойка мятная, настойки горькие, сидры, экстракты фруктовые спиртовые.

(111) 269853

(220) 2004.04.07

(151) 2004.06.07

(210) 2004707381

(181) 2014.04.07

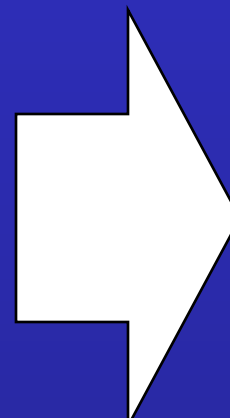
(450) 2004.07.25

(731) Федеральное казенное предприятие "Союзплодоимпорт" Москва (RU)

(540)

С О В Е Т С К О Е

(510) 33 - алкогольные напитки (за исключением пива) аперитивы, вина, игристые вина, вино из виноградных выжимок, коктейли, напитки алкогольные содержащие фрукты, напитки полученные перегонкой, напиток медовый, настойка мятная, настойки горькие, сидры, экстракты фруктовые спиртовые.



ООО "Новое Эльдorado":

Реализация "Советского шампанского"

# Нарушение исключительного права на товарный знак

(111) 239824

(220) 2002.11.29

(151) 2003.03.05

(210) 2002729113

(181) 2012.11.29

(450) 2003.04.12

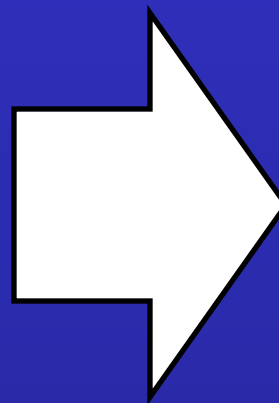
(731) Общество с ограниченной ответственностью Компания "Гардиан" Марий-Эл респ., г.Йошкар-Ола (RU)

(591) синий, зелёный, белый

(540)



(510) Классы: 06, 19, 20, 37, 39, 40, 42, 45



ООО "Крепкий орешек"

НЕЗАКОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧУЖОГО  
ТОВАРНОГО ЗНАКА НЕОДНОКРАТНО ИЛИ ЕСЛИ  
ЭТО ДЕЯНИЕ ПРИЧИНИЛО КРУПНЫЙ УЩЕРБ  
ВЛЕЧЕТ УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В  
СООТВЕТСТВИИ СО СТ. 180 УК РФ



# Неоднократное незаконное использование чужого товарного знака, причинившее крупный ущерб

Изготовление и реализация фальсифицированного стирального порошка с приданием ему вида и запаха СМС “Ариэль” компании “Проктер энд Гэмбл” (товарный знак №39986)

(111) Номер регистрации 39986 (540) Воспроизведение знака  
(220) Дата подачи 1969.08.07 (220) Дата подачи 1969.08.07  
(151) Дата регистрации 1970.06.18  
(210) Номер заявки 54347  
(181) Дата истечения срока действия регистрации 2009.08.07  
(731) Владелец Уан Проктер энд Гэмбл Плаза (US)  
(510) Товары и услуги 03 - препараты для отбеливания белья и другие вещества для стирки, препараты для чистки, полировки, мытья и абразивные вещества, мыла, парфюмерия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос, зубной порошок и паста.

ЭЙРИЛ ARIEL

Использование чужого товарного знака в виде его применения на товаре, проспектах, в рекламе

(111) Номер регистрации 39986 (540) Воспроизведение знака  
(220) Дата подачи 2004.11.11  
(151) Дата регистрации 2005.09.28.  
(210) Номер заявки 2004726130  
(181) Дата истечения срока действия регистрации 2014.11.11  
(450) Дата публикации: 2005.11.12  
(731) Владелец Общество с ограниченной ответственностью "БЕЛАТРА" (BY)  
(510) Товары и услуги Классы: 09, 28, 35, 38, 41, 42

Fairy Land

# Недобросовестная конкуренция – действия собственника

- Пиратские регистрации

Приобретение и использование  
исключительного права на средства  
индивидуализации

- Товарные знаки

Переговоры с пиратами обходятся дорого:  
100.000 – 1.000.000 USD

# ТЗ «ПЛАТИНУМ PLATINUM» (свидетельство №238373)

ЗАО «ГБ Холдинг Вин» в 2003 году получило свидетельство на товарный знак.

До этого момента обозначение PLATINUM использовалось ЗАО «Руст Инкорпорейтед» в отношении товаров 33 класса «водка».

*претензия*

ЗАО «ГБ Холдинг Вин» —→ ЗАО «Руст  
Инкорпорейтед»;

- предложение —→ лицензия: 0,25\$ за 1 литр;

- проект искового: убытки 17 523 763 руб.

ЗАО «Руст Инкорпорейтед» подало заявление в антимонопольный орган (АО);

- АО: действия ЗАО «ГБ Холдинг Вин» являются актом недобросовестной конкуренции.
- регистрация товарного знака была признана недействительной в отношении товаров 33 класса.



# ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

- Таможенный кодекс
- Положение о защите прав ИС таможенными органами
- Таможенный реестр объектов ИС (объекты авторского права, смежных прав, товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров).

# Приостановление выпуска товаров на основании заявления правообладателя

## Требования к заявлению

- Сведения о заявителе;
- Об объекте ИС;
- О товарах, обладающих признаками контрафактных;
- Срок: до 5 лет
- Образцы.
- Письменное обязательство о возмещении имущественного вреда (сумма не менее 500 тыс. руб.)
- *Желательно регистрировать изменения.*

# Статистика по таможене

Инициировано:

2004 – 154 дела

2005 – 390 дел

2006 (6 мес.) - > 300дел

Реестр (на 01.09.2006) – 721 ТЗ



# Для эффективной защиты товарного знака необходимо:

- Получить охрану товарного знака путем его регистрации в патентном ведомстве
- Использовать товарный знак в соответствии с нормами действующего законодательства, при этом осуществлять хранение документации по использованию товарного знака
- Исследовать рынок на предмет выявления контрафактной продукции
- Направлять предупредительные письма
- Осуществлять мониторинг фонда заявленных на регистрацию и зарегистрированных товарных знаков с целью выявления тождественных и/или сходных до степени смешения обозначений
- Включать товарный знак в таможенный реестр

***Спасибо за внимание!***