**Защита издательских серий**

Ирина Тулубьева, начальник отдела Авторского права ЗАО «Интеллект-Консалтинг»

Издательство получило претензию от патентного бюро о нарушении им прав на товарный знак клиента бюро - газетного холдинга.

Как было указано в претензии, с 1999 года газетный холдинг владеет товарными знаками «Четыре комнаты» и «Мои четыре комнаты» по классу Международного классификатора товаров и услуг «издание книг, публикация текстовых материалов, за исключением рекламных». Издательство, которое с 2000 года выпускает серию книг «Ваши четыре комнаты» (название серии), использует сходное до степени смешения обозначение в отношении однородных товаров (видов деятельности), чем нарушает исключительные права владельца товарных знаков.

Выяснилось, что действительно такие товарные знаки зарегистрированы в Роспатенте на владельца по указанному классу товаров и услуг, и потому использование издательством сходного с ними обозначения нарушает права владельца товарных знаков. Издательство принесло извинения холдингу, срочно изменило название серии на другое и подало заявку в Роспатент на регистрацию нового названия серии как товарного знака. Дизайн обложки книжной серии издатель, по совету юридической компании, решил оформить как промышленный образец (несколько вариантов в одной заявке), а модуль дизайна – как товарный знак.

Промышленный образец - это художественно-конструкторское решение изделия, определяющее его внешний вид. Правовая охрана представляется тем промышленным образцам, которые являются новыми, оригинальными и промышленно применимыми. Промышленный образец признается промышленно применимым, если он может быть многократно воспроизведен путем изготовления соответствующего изделия. Новизна промышленного образца определяется на дату приоритета (чаще всего это дата поступления оформленной заявки в Патентное ведомство). Промышленный образец признается оригинальным, если он является результатом творческой деятельности и имеет собственные, неповторимые эстетические особенности. На зарегистрированный промышленный образец выдается патент, удостоверяющий исключительные права его владельца.

В последнее время получила распространение практика защиты дизайна обложек книжной продукции как промышленных образцов. Промышленный образец допускает многовариантность, и потому в разных книгах одной серии дизайн может изменяться. Однако регистрация дизайна обложки в качестве промышленного образца позволяет защищать созданное издателем «фирменное» оформление от несанкционированного использования другими лицами даже в измененном, переделанном виде. Кроме того, приобретение патента на дизайн обложки дает возможность издательству выпускать книги с этим дизайном вне зависимости от истечения трудового контракта или авторского договора с художником, создавшим это оформление. Следует иметь в виду, что составить заявку на промышленный образец весьма сложно, и при недостаточной квалификации патентного поверенного искушенный специалист фирмы-конкурента легко «обойдет» такой патент. Поэтому считается, что более сильную охрану по сравнению с промышленными образцами законодательство предоставляет товарным знакам.

Рекомендуется регистрировать как товарные знаки неизменяемый модуль дизайна обложек книжной серии, а также названия книжных серий и их графическое написание. Товарный знак и знак обслуживания - это обозначения, способные отличать товары и услуги одних юридических или физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических или физических лиц. По товарному знаку, обозначенному на продукции или ее упаковке, потребитель может выявить нужный ему товар и не перепутает его с аналогичной продукцией других изготовителей. Зарегистрированная товарная марка позволяет производителю продвигать свою продукцию и услуги на потребительском рынке и, что очень важно, она надежно защищена от недобросовестных конкурентов.

В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании. Не регистрируются в качестве товарных знаков отдельные буквы, цифры, простые геометрические фигуры, государственные гербы, флаги, эмблемы, награды, общепринятые символы и термины и некоторые другие обозначения, перечисленные в ст.ст.6 и 7 Закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров». Регистрация обозначений, воспроизводящих названия известных в России произведений науки, литературы и искусства, персонажей из них или цитаты, произведения искусства или их фрагменты, допускается только с согласия автора или его правопреемника. Фамилии, имена, псевдонимы и производные от них, портреты и факсимиле известных лиц могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков только с согласия таких лиц, их наследников, соответствующего компетентного органа или Верховного Совета РФ, если эти обозначения являются достоянием истории и культуры России.

Товарным знаком может быть признано такое обозначение, которое является относительно новым - то есть оно не должно быть тождественным или сходным до степени смешения с зарегистрированными или уже заявленными на регистрацию товарными знаками на имя другого лица в отношении однородных товаров. Новизна товарного знака определяется на дату приоритета (в большинстве случаев это день поступления оформленной заявки в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, бывшее Патентное ведомство). Заявка на товарный знак подается на перечисленные заявителем классы товаров и услуг (в соответствии с международной классификацией товаров и услуг). Таким образом, если какая-либо фирма владеет товарным знаком «Гусарская баллада» на определенные классы товаров и услуг (к примеру, на классы «напитки, соки, воды, пиво» и «алкогольные напитки», то это не лишает другую организацию права на регистрацию товарного знака «Гусарская баллада» на другие классы товаров и услуг - например, по классам «одежда, обувь, головные уборы» и «табак, курительные принадлежности, спички».

Владелец товарного знака имеет исключительное право пользоваться и распоряжаться товарным знаком, а также запрещать его использование другими лицами. Нарушением прав владельца товарного знака признается несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, в отношении однородных товаров. Закон «О товарных знаках...» признает нарушением не только использование чужого товарного знака, но также использование обозначения, сходного с чужим товарным знаком до степени смешения. Таким образом, товарные марки законодательно защищены от подделок.

Сходство обозначения до степени смешения означает, что потребитель может отождествлять данное обозначение с чужим товарным знаком, то есть не исключен риск смешения в восприятии потребителя обозначения и товарного знака на одном и том же рынке товаров и услуг. Сходство обозначений может быть смысловым, фонетическим или визуальным.

Регистрация товарного знака действует в течение 10 лет, считая с даты поступления надлежаще оформленной заявки в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. По заявлению владельца срок действия регистрации товарного знака может продлеваться каждый раз на 10 лет.

Товарный знак может быть уступлен его владельцем по договору в отношении всех или части товаров, для которых он зарегистрирован. Право на использование товарного знака может быть предоставлено владельцем товарного знака (лицензиаром) другому лицу (лицензиату) по лицензионному договору. Лицензионный договор должен содержать условие о том, что качество товаров лицензиата будет не ниже качества товаров лицензиара и что лицензиар будет осуществлять контроль за выполнением этого условия.

Договор об уступке товарного знака и лицензионный договор регистрируются в Федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности, без этой регистрации они считаются недействительными.

Незаконное использование чужого товарного знака (в том числе обозначения, идентичного товарному знаку или сходного с ним до степени смешения) является не только нарушением прав владельца товарного знака, но и есть форма недобросовестной конкуренции.

Понятие «недобросовестная конкуренция» установлено в ст.4 Закона РФ «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» и определяется как «любые направленные на приобретение преимуществ в предпринимательской деятельности действия хозяйствующих субъектов, которые противоречат положениям действующего законодательства, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и могут причинить или причинили убытки другим хозяйствующим субъектам – конкурентам либо нанести ущерб их деловой репутации» Статья 10 Закона РФ «О конкуренции...» указывает, что одной из форм недобросовестной конкуренции является «продажа товара с незаконным использованием результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, выполнения работ, услуг». Таким образом, продажа полиграфической продукции с незаконным использованием чужих товарных знаков является актом недобросовестной конкуренции.

Владелец товарного знака вправе обратиться за защитой своих прав в Арбитражный суд, а также в Министерство РФ по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства. В соответствии со ст.46 Закона РФ «О товарных знаках…» незаконное использование товарных знаков влечет за собой гражданскую, административную, уголовную ответственность. Владелец товарного знака вправе требовать прекращения нарушения (в том числе удаления с товаров, упаковок, этикеток незаконно используемого товарного знака либо уничтожения самих товаров, этикеток, упаковок), а также возмещения причиненных убытков или же выплаты компенсации в диапазоне от 1.000 до 50.000 МРОТ.