**Лекция 3. Правовое регулирование товарного знака**

***Товарный знак*** *-* обозначение, в словесной, изобразительной, звуковой, объёмной и иной форме, а также их комбинаций, в любом цвете или цветовом сочетании, служащее для индивидуализации товаров юридических или физических лиц.

Основной источник правового регулирования товарного знака - Закон РФ от 23 сентября 1992 г. «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров».

Российская Федерации, как правопреемница СССР, - является участником международных соглашений, посвященных охране товарных знаков. Так, 1 июля 1965 г. СССР присоединился к Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г., которая является основным международным соглашением в области охраны товарных знаков и знаков обслуживания. Стокгольмский акт Парижской конвенции от 14 июля 1967 г. был ратифицирован СССР 19 сентября 1968 г.

Кроме того, Россия участвует в Мадридской конвенции о международной регистрации фабричных и товарных знаков от 14 апреля 1891 г. (СССР ратифицировал Конвенцию в 1976 г.), в Ниццком соглашении о международной классификации товаров и услуг от 15 июня 1957 г., Венском договоре о регистрации товарных знаков 1958 г.

***Правовая охрана товарных знаков в РФ*** осуществляется после его государственной регистрации в порядке, установленном вышеназванным Законом, или в силу международных договоров РФ. В настоящее время регистрация товарных знаков осуществляется Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам.

***Обладателем исключительного права на товарный знак (правообладателем)*** может быть юридическое лицо или физическое лицо - предприниматель.

На зарегистрированный товарный знак выдается ***свидетельство***, т.е. документ, удостоверяющий приоритет товарного знака, исключительное право владельца на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

Владелец товарного знака ***имеет единоличное право*** пользоваться и распоряжаться товарным знаком и запрещать его использование другим лицам. Никто не может использовать охраняемый в Российской Федерации товарный знак без разрешения его владельца.

***Нарушением исключительного права правообладателя является*** использование без его разрешения на товарах, упаковках, при выполнении работ, оказании услуг, на документации, связанной с введением в гражданский оборот, в предложениях к продаже товаров, в сети Интернет товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении аналогичных или однородных товаров.

В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные, звуковые и другие обозначения или их комбинации. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветном сочетании.

Согласно ст. 6 Закона о товарных знаках, ***не допускается регистрация в качестве товарных знаков:***

1. обозначений, не обладающих различительной способностью;
2. обозначений состоящих только из элементов:
   * вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
   * являющихся общепринятыми символами и терминами;
   * указывающих на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, на место и время их производства или сбыта;
   * представляющих собой государственные гербы, флаги и эмблемы;
   * официальных названий государств, эмблем, сокращенных или полных наименований международных межправительственных организаций;
   * официальных контрольных, гарантийных и пробирных клейм, печатей, наград и других знаков отличий или сходных с ними до степени смешения обозначений.

Такие обозначения могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если на это имеется согласие соответствующего компетентного органа или их владельца.

3. обозначений:

* являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя. К ним относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности;
* противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали (слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера и т.д.).

4. обозначений, тождественных или сходных до степени смешения:

* с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в РФ на имя другого лица в отношении однородных товаров;
* с товарными знаками других лиц, охраняемыми без регистрации в силу международных договоров РФ;
* с товарными знаками других лиц, признанными общеизвестными в РФ товарными знаками в отношении однородных товаров;
* с наименованием мест происхождения товаров, охраняемых в соответствии с Законом РФ, кроме случаев, когда они включены как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего право пользования таким наименованием.

5. обозначений, тождественных:

* охраняемому в РФ фирменному наименованию (или их части), в отношении однородных товаров, промышленному образцу, знаку соответствия, права на которые принадлежат другим лицам, получившим право на эти наименования ранее даты поступления заявки на товарный знак;
* названию известных в РФ на дату подачи заявки произведения науки, литературы и искусства, персонажу из них или цитате, произведению искусств или их фрагментам без согласования с обладателем авторского права или его правопреемниками;
* фамилии, имени, псевдониму и производному от них обозначению, портрету и факсимиле известных лиц без согласия таких лиц, их наследников.

***Заявка на регистрацию товарного знака*** подается в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам в соответствии с порядком, утвержденным приказом Роспатента РФ от 5 марта 2003 г. №32.

***Регистрация товарного знака действительна в течение 10 лет***, по истечении этого срок действия регистрации продлевается по заявлению правообладателя каждый раз на 10 лет.

**Товарные знаки бывают двух видов**: *индивидуальные* и *коллективные.* Правообладателем ***индивидуального товарного знака*** является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

***Коллективный товарный знак*** предназначен для обозначения товаров, производимых и (или) реализуемых объединениями лиц и обладающих едиными или иными общими характеристиками.

Назначение коллективного знака заключается в том, чтобы облегчить выступление на рынке групп самостоятельных производителей товаров, связанных договорами либо взаимным участием. Он позволяет привлечь внимание потенциальных покупателей к товарам каждого из участника объединения, поскольку предполагает одинаковый уровень качества этих товаров.

Товарный знак может быть признан ***общеизвестным****.* В качестве такового может быть признан товарный знак, охраняемый на территории РФ на основании его регистрации или в силу международного договора РФ, а также обозначение, используемое в качестве товарного знака, но не имеющее правовой охраны на территории РФ, если такие товарные знаки или обозначения в результате их интенсивного использования стали на указанную в заявлении лица дату в РФ широко известны среди соответствующих потребителей в отношении товаров этого лица.

Согласно п. 6bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности товарный знак, признанный общеизвестным, может служить основанием для отказа иному лицу в регистрации товарного знака, признания недействительной регистрации товарного знака иного лица или запрещения иному лицу использовать товарный знак, тождественный или сходный до степени смешения с общеизвестным знаком, предназначенным для применения в отношении однородных товаров, при условии, что дата, начиная с которой товарный знак стал общеизвестным, является более ранней, чем дата приоритета товарного знака иного лица.

Правовая охрана общеизвестному товарному знаку предоставляется на основании решения Палаты по патентным спорам и действует бессрочно. Правила признания товарного знака общеизвестным в Российской Федерации определены приказом Роспатента РФ от 17 мая 2000 г. № 38.

***Знаком обслуживания*** признается обозначение, служащее для индивидуализации выполняемых работ или оказываемых услуг юридических или физических лиц.

Закон о товарных знаках предъявляет к знакам обслуживания такие же требования, как к товарным знакам.

Знак обслуживания практически не имеет отличий от товарного знака и по правовому режиму. Различаются лишь объекты маркировки: если товарные знаки индивидуализируют и рекламируют товары определенных производителей, то знаки обслуживания предназначены для различения однородных услуг, оказываемых разными лицами. Однако на практике указанное различие нередко стирается, поскольку один и тот же знак может быть зарегистрирован на имя конкретного владельца и по классу товаров, и по классу услуг.

Для регистрации в качестве знака обслуживания обозначение может быть заявлено для одного или нескольких классов услуг:

класс 35 - «Реклама»,

36 - «Страхование и финансирование»,

37 - «Строительство и ремонт»,

38 - «Связь»,

39 - «Транспортирование и хранение»,

40 - «Обработка материалов»,

42 - «Разное».

Знаки обслуживания, зарегистрированные для того или иного класса услуг, охраняются лишь в пределах видов услуг данного класса.

***Наименование места происхождения товара***- обозначение, представляющее собой или содержащее современное или историческое наименование страны, населенного пункта, местности или другого географического объекта или производное от такого наименования и ставшее известным в результате его использования в отношении товара, особые свойства которого исключительно или главным образом определяются характерными для данного географического объекта природными условиями и (или) человеческими факторами (п. 1 ст. 30 Закона о товарных знаках).

***Природные условия места происхождения товара*** могут быть обусловлены особенностями почвы, климата, составом воды, определенной влажностью воздуха и т.д. В качестве примера можно назвать цейлонский чай, вологодское масло, минеральную воду, добытую в Боржоми, и т.д.

***Особые свойства, относящиеся к людским факторам***, включают культурные, профессиональные и производственные традиции, например, тульские самовары, уральские самоцветы, оренбургский платок, хохломская роспись, вологодские кружева и др.

Наименование места происхождения товара весьма сходно с товарным знаком и знаком обслуживания. Они совпадают по выполняемым функциям и нередко практически неразличимы по внешней форме, поскольку в качестве товарных знаков часто используются названия географических объектов. Их основное различие состоит в том, что товарный знак, в отличие от наименования места происхождения товара, призван связывать свойства и качества товара с конкретным его производителем, а не с особыми свойствами географической среды или места производства товара.

Если в качестве товарного знака заявляется географическое название или иное обозначение, которое способно создать у потребителей ложное впечатление о месте производства товара, в регистрации такого товарного знака должно быть отказано. Исключение составляют случаи, когда наименование места происхождения товара включается в качестве неохраняемого элемента в товарный знак, который регистрируется на имя лица, имеющего право на использование такого наименования.

***Правовая охрана наименования места происхождения товара возникает*** на основе регистрации в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам или в силу международных договоров.

Наименование места происхождения товара может быть зарегистрировано одним или несколькими юридическими и физическими лицами. Лицо, зарегистрировавшее наименование места происхождения товара, получает право пользования им, если производимый данным лицом товар отвечает предъявляемым к нему требованиям.

***Право пользования этим же наименованием места происхождения товара*** может быть предоставлено любому юридическому или физическому лицу, которое в границах того же географического объекта выпускает товар, обладающий теми же основными свойствами.

***Регистрация наименования места происхождения товара действует бессрочно.*** Свидетельство на право пользования наименованием места действует только в течение 10 лет. По истечении этого срока возможно продление срока действия свидетельства каждый раз на 10 лет при условии получения заключения компетентного органа, подтверждающего, что обладатель свидетельства производит в границах соответствующего географического объекта товар, сохраняющий свойства, на основании которых им было получено свидетельство на право пользования.

***Использованием товарного знака***считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора.

Использованием может быть признано также применение товарного знака в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в РФ, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

Юридические и физические лица, осуществляющие посредническую деятельность, могут на основе договора использовать свой товарный знак наряду с товарным знаком изготовителя товаров, а также вместо товарного знака последнего. Таким образом, фирма-посредник рекламирует свой товарный знак качеством товара фирмы-производителя, закрепляя в сознании потребителя солидность своей фирмы и качество продаваемого товара.

В соответствии с п. 3 ст. 22 Закона о товарных знаках правовая ***охрана товарного знака может быть прекращена досрочно*** в отношении всех или части товаров в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака может быть подано любым лицом в Палату по патентным спорам по истечении указанных трех лет при условии, что товарный знак не используется до подачи такого заявления.

Правообладатель товарного знака может распорядиться исключительным правом на товарный знак:

1. согласно ст. 25 Закона о товарных знаках, исключительное право на товарный знак в отношении всех или части товаров, для которых он зарегистрирован, может быть передано правообладателем другому юридическому лицу или осуществляющему предпринимательскую деятельность физическому лицу ***по договору о передаче исключительного права на товарный знак*** (договору об уступке товарного знака). Уступка товарного знака не допускается, если может ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.
2. ст. 26 Закона о товарных знаках закрепляет возможность предоставления правообладателем (лицензиаром) права пользования товарным знаком другому юридическому лицу или осуществляющему предпринимательскую деятельность физическому лицу (лицензиату) ***по лицензионному договору*** в отношении всех или части товаров, для которых он зарегистрирован.

***Лицензионный договор*** должен содержать условие о том, что качество товаров лицензиата будет не ниже качества товаров лицензиара и лицензиар будет контролировать выполнение этого условия.

Договор о передаче исключительного права на товарный знак (договор об уступке товарного знака) и лицензионный договор регистрируются в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Без регистрации указанные договоры считаются недействительными.

Закон о товарных знаках закрепляет отдельное правило использования коллективного товарного знака. Согласно ст. 20 Закона, коллективный знак и право его использования не могут быть переданы другим лицам.

***Использованием наименования места происхождения товара***считается применение его на товаре, этикетках, упаковке, в рекламе, проспектах, счетах, бланках и иной документации, связанной с введением товара в гражданский оборот.

Не допускаются использование зарегистрированного наименования места происхождения товара лицами, не имеющими свидетельства, даже если указывается подлинное место происхождения товара или наименование используется в переводе либо в сочетании с такими выражениями, как «род», «тип», «имитация» и т.п., а также использование сходного обозначения для любых товаров, способного ввести потребителей в заблуждение относительно места происхождения и особых свойств товара.

Товары, этикетки, упаковки этих товаров, на которых незаконно использованы наименования мест происхождения товаров или обозначения, сходные с ними до степени смешения, являются контрафактными.

Обладатель свидетельства не вправе предоставлять лицензии на пользование наименованием места происхождения товара другим лицам.

***Ответственность за незаконное использование товарного знака и наименования места происхождения товара****.*

Согласно ст. 46 Закона о товарных знаках, использование товарного знака и наименования места происхождения товара в нарушение требований законодательства влечет за собой гражданскую, административную, уголовную ответственность.

***Защита гражданских прав от незаконного использования товарного знака***, кроме требований о прекращении нарушения или взыскания причиненных убытков, осуществляется также путем:

* публикации судебного решения в целях восстановления деловой
* репутации потерпевшего;
* удаления с товара или его упаковки незаконно используемого товарного знака или обозначения, сходного с ним до степени смешения, либо уничтожения изготовленных изображений товарного знака или обозначения, сходного с ним до степени смешения.

Лицо, незаконно использующее зарегистрированное наименование места происхождения товара или сходное с таким наименованием обозначение, обязано по требованию обладателя свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товара, общественной организации или прокурора, выполнить следующие действия:

* прекратить его использование, возместить всем потерпевшим причиненные убытки, а также внести в доход местного бюджета полученную при незаконном использовании наименования места происхождения товара прибыль, превышающую возмещенные убытки;
* опубликовать судебное решение в целях восстановления деловой репутации потерпевшего;
* удалить с товара или его упаковки незаконно используемое наименование места происхождения товара или обозначение, сходное с ним до степени смешения, или уничтожить изготовленные изображения наименования места происхождения товара или обозначения, сходного с ним до степени смешения.

Согласно ст. 29 Закона о товарных знаках, ***правовая охрана товарного знака прекращается:***

* в связи с истечением срока действия регистрации товарного знака;
* на основании вступившего в законную силу решения суда о досрочном прекращении правовой охраны коллективного знака в связи с использованием этого знака на товарах, не обладающих едиными качественными или иными едиными характеристиками;
* на основании принятого в установленном порядке решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием;
* на основании решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в случае ликвидации юридического лица - правообладателя или прекращения предпринимательско деятельности физического лица - правообладателя;
* в случае отказа от нее правообладателя;
* на основании решения, принятого по поданному в Палату по патентным спорам заявлению любого лица о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в случае превращения зарегистрированного товарного знака в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида.

В соответствии со ст. 42 Закона о товарных знаках ***правовая охрана наименования места происхождения товара прекращается:***

* в связи с исчезновением характерных для данного географического объекта условий и невозможностью производства товара, обладающего указанными в Государственном реестре наименований мест происхождения товаров свойствами;
* в связи с утратой иностранными юридическими или физическими лицами права на данное наименование места происхождения товара в стране происхождения товара.
* Действие свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товара прекращается:
* в связи с утратой товаром особых свойств, указанных в Государственном реестре наименований мест происхождения товаров в отношении данного наименования места происхождения товара;
* в связи с прекращением правовой охраны наименования места происхождения товара;
* в случае ликвидации юридического лица - обладателя свидетельства;
* на основании поданного в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявления обладателя свидетельства.

Правовая охрана наименования места происхождения товара и действие свидетельства прекращаются на основании решения Палаты по патентным спорам федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также вступившего в законную силу решения суда.

Термин ***«маркировка»*** (от франц. «marguer» - отмечать) означает условное обозначение, надписи, наносимые на упаковку товара или на сам товар, содержащие сведения о товаре.

Товар не признается готовым к передаче, если он не маркирован или иным образом не идентифицирован для целей договора.

Обычно **на маркировке товара указываются**:

* наименование товара,
* назначение товара,
* порядок использования,
* меры предосторожности при использовании,
* количество,
* качество,
* состав,
* дата изготовления.

***Носителем маркировки могут быть***:

* этикетка товара;
* паспорт изделия, прилагаемый к нему;
* бумажный носитель, приклеиваемый на товар;
* иные носители.

В международных отношениях применяется Европейский стандарт символьной маркировки - ***штриховая маркировка****.* Она представляет собой 13 черных и белых штрихов разной ширины, наносимых на изделие типографским способом.

Штрих-кодовая маркировка предназначена для машинного считывания. Линии штрихов состоят из четырех групп:

* Линии первой группы несут зашифрованную информацию о стране-изготовителе.
* Линии второй группы -f о предприятии-изготовителе.
* Пять штрихов третьей линии несут в себе информацию о самом товаре.
* Четвертая линия - ключ к шифру.

***Принцип штрих-кода*** - кодирование алфавитно-цифровых знаков в виде чередования черных и светлых полос различной толщины, с последующим считыванием с помощью сканирующего устройства, которое расшифровывает коды и передает на ЭВМ. В этих цифрах изготовитель может закодировать необходимые для идентификации сведения о товаре.

Штрих-код выполняет ряд функций:

* функции информационного и идентифицирующего характера
* автоматизированную идентификацию товаров с помощью машиносчитывающих устройств;
* автоматизированный учет и контроль товарных запасов;
* повышение скорости и культуры обслуживания покупателей;
* информационное обеспечение маркетинговых исследований.
* упрощение документального оформления товаров на разных этапах.

В России штриховые коды также распространены. Их присваивает товарам Внешнеэкономическая ассоциация автоматической идентификации - ЮНИСКАН.