*ПАТ-19 Лекция №17=2ч*

**Тема 6.2. Субъекты, использование и защита прав на товарный знак**

*6.2.1. Субъекты прав на фирменное наименование и коммерческое обозначение как товарных знаков*

*6.2.2. Защита прав на товарный знак и ответственность за незаконное использование товарного знака*

*6.2.3. Правовая охрана наименования места происхождения товара*

*6.2.4. Примеры защиты интеллектуальной собственности на товарный знак*

***6.2.1.*  *Субъекты прав на фирменное наименование и*** ***коммерческое обозначение как товарных знаков***

Субъектом прав на фирменное наименование является правообладатель.

Регистрация фирменного наименования может быть осуществлена только в отношении коммерческой организации.

Сущность исключительного права на фирменное наименование состоит в юридически обеспеченной возможности организации или предпринимателю выступать в гражданском обороте под собственным наименованием и запрещать иным лицам использовать принадлежащее им фирменное наименование.

Под использованием фирменного наименования понимают воспроизведение названия на продуктах и других предметах и во всех случаях, касающихся дел данной организации.

Распоряжение исключительным правом на фирменное наименование, в том числе, путем его отчуждения или предоставления другому лицу права использования фирменного наименования, не допускается.

Права на фирменные наименования могут переходить в результате правопреемства от одного юридического лица другому, а именно, в результате продажи организации или реорганизации юридического лица.

Не допускается использование фирменного наименования, тождественного или сходного до степени смешения с фирменным наименованием другого юридического лица, зарегистрированного ранее, если указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность.

Исключительное право на фирменное наименование возникает со дня государственной регистрации юридического лица и прекращается в момент исключения фирменного наименования из единого Государственного реестра юридических лиц в связи с прекращением юридического лица либо изменением его фирменного наименования.

Фирменное наименование может использоваться правообладателем в коммерческом обозначении или в товарном знаке, но охраняется фирменное наименование независимо от них.

Субъектом права на коммерческое обозначение является правообладатель.

Субъектами права на коммерческое обозначение могут быть юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Право на коммерческое обозначение возникает с момента начала фактического использования такого обозначения для индивидуализации организации.

Неиспользование коммерческого обозначения непрерывно в течение года лишает такое обозначение правовой охраны.

Исключительное право на коммерческое обозначение ограничивается территорией, в пределах которой предприятие использует такое коммерческое обозначение (например, на территории г. Москва).

Исключительное право на коммерческое обозначение организации может быть передано другому лицу (купля-продажа, правопреемство, и пр.) только в составе такой организации.

Правообладатель вправе предоставить другому лицу право использования своего коммерческого обозначения (договор аренды, договор коммерческой концессии).

***6.2.2. Защита прав на товарный знак и ответственность за незаконное использование товарного знака***

Следует учесть, что товарный знак – это лицо фирмы и имеет реальную стоимость. Специалисты знают, что уже давно нет конкуренции товаров, а есть конкуренция товарных знаков. Это обусловлено тем, что сейчас трудно найти нишу для нового товара, и практически в любой области существуют компании, которые выпускают товары одинаково высокого качества. Поэтому покупатель обращает внимание на известность, популярность фирмы, выступающей под конкретным товарным знаком. Например, отвечая на вопрос: “Хотели бы вы иметь видеотехнику фирмы «Macusita Electric Ltd»?, большинство ответят - нет. А видеотехнику «Panasonic»? И мало кто знает, что «Panasonic» - товарный знак известной японской электронной фирмы «Macusita Electric Ltd».

Как видите, знак несет большую смысловую нагрузку. Продукция с известными товарными знаками стоит на рынке на 15-30 % дороже немаркированной.

Следовательно, нетрудно догадаться, что сам товарный знак обладает реальной стоимостью и требует защиты прав.

Так, товарный знак «Marlboro» оценивается в $31,2 млрд., «Coca-Cola» в $24,4 млрд., «Camel» - $10 млрд., а знак «Smirnoff» - $2,2 млрд.

Для примера: знак российской водки «Столичная» оценивается на внешнем рынке в $400 млн., знак известно у нас в городе фирмы «Дока-хлеб» - $3,3 млн., а товарный знак «Ладья» АО АвтоВАЗ по предварительной оценке - $600 млн.

Итак, стоимость знака очень велика и мировая статистика свидетельствует, что наибольшее количество судебных споров в области защиты прав на интеллектуальную собственность ввязаны с незаконным использованием именно товарных знаков. Пиратство в области товарных знаков достигло катастрофических масштабов. Это видно очень хорошо в России. В большинстве цивилизованных стран пиратство оценивается как недобросовестная конкуренция и преследуется законом. В качестве мер пресечения используются конфискация продукции с незаконно используемым товарным знаком и возмещение убытков.

В большинстве случаев пиратство обусловлено простым желанием сделать деньги за чужой счет. Кстати, часто придумывают товарные знаки, очень сходные в написании и произношении с широко известными марками, и вводят в заблуждение потребителя. Допустим, «Tosiba» (Индия) вместо «Toshiba», «Akaiva» вместо «Akai» и «Aiva»: здесь написание различается одной буквой, и не всегда покупатель сможет быстро определить это. Судебные разбирательства по товарным знакам очень дорогое удовольствие: «Polaroid», выиграв многолетний судебный патентный спору «Kodak», получила с проигравшей стороны около $6 млрд.

За рубежом, есть фирмы, которые отслеживают предстоящие поставки в страну товаров и выясняют, зарегистрированы ли товарные знаки этих компаний. Если оказывается, что знак не зарегистрирован, то идет оформление аналогичного названия и присваиваются авторские права. Поставщик вынужден либо менять название товара, либо приобретать свой же знак за свои же деньги. Конечно, это недобросовестная конкуренция, но, зная особенности законодательства, такие фирмы, ничем не рискуют. Такое уже было и в Италии, и в Австралии, и в других странах. В настоящее время все чаще встречаются споры по товарным знакам и в России: знаменитый скандал по поводу товарного знака водки «Smirnoff», упаковочных материалов для пищевых продуктов «Pacian», были проблемы и у «МММ» при регистрация торгового знака. Есть уже примеры и в нашем регионе «разборки» в отношении фирменного наименования и товарных знаков стоят сегодня в России проигравшей стороне не менее $5000-10000.

Защита прав на товарный знак и ответственность за незаконное использование товарного знака ложится на правообладателей.

Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещен охраняемый товарный знак, являются контрафактными.

Правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров с охраняемым товарным знаком;

Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

* В размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей;
* В двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака.

Правовая охрана товарного знака прекращается:

* В связи с истечением срока действия исключительного права (10 лет);
* В связи с неиспользованием товарного знака;
* В связи с прекращением существования юридического лица, правообладателя товарного знака;
* В случае отказа правообладателя от права на товарный знак;
* В случае превращения товарного знака в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида.

***6.2.3. Правовая охрана наименования места происхождения товара***

Наименованием места происхождения товара, которому предоставляется правовая охрана, является обозначение, представляющее собой наименование географического объекта (страны, города, села, местности и др.), ставшее известным в результате его использования в отношении товара, особые свойства которого определяются характерными для данного географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами.

Примеры наименований места происхождения: Гжель (фарфоровые изделия), Вологодское кружево (кружевные изделия), Ессентуки (минеральная вода).

Не признается наименованием места происхождения товара обозначение, хотя и представляющее собой наименование географического объекта, но вошедшее в РФ во всеобщее употребление как обозначение товара определенного вида, не связанное с местом его производства, например, голландский сыр, полтавская колбаса.

Чтобы обозначение товара могло быть зарегистрировано как место его происхождения, нужно, чтобы:

* Товар был получен или изготовлен в определенном географическом регионе, городе, селе;
* Товар обладал особыми свойствами, которые определяются характерными для данного географического объекта природными условиями или людскими факторами.

Особенности исключительного права на наименование места происхождения товара по сравнению с правом на товарный знак заключается в том, что нельзя предоставить право пользования наименованием места происхождения товара другому лицу или передать право на наименование места происхождения товара другому лицу.

Возможность возникновения исключительного права на наименование места происхождения товара у нескольких правообладателей.

Регистрация наименования места происхождения товара производится Роспатентом.

Роспатент в отношении наименования места происхождения товара осуществляет Государственную регистрацию наименования места происхождения товара и предоставление исключительного права на такое наименование.

Предоставление исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара.

В каждом из двух случаев выдается соответствующее свидетельство.

Субъектом прав на наименование места происхождения товара является правообладатель.

Правообладателем наименования места происхождения товара может быть физическое или юридическое лицо, а также группа указанных лиц.

Документы, необходимые для регистрации наименования места происхождения товара

Если географический объект находится в России, то заявка должна сопровождаться заключением уполномоченного органа о том, что в границах данного географического объекта заявитель производит товар, особые свойства которого определяются характерными для данного географического объекта природными условиями или людскими факторами.

Если географический объект находится за рубежом, к заявке прилагается документ, подтверждающий право заявителя на заявленное наименование места происхождения товара в стране происхождения товара.

Наименование места происхождения товара охраняется в течение всего времени существования возможности производить товар с указанными особыми свойствами на данной территории.

Исключительное право на наименование места происхождения товара действует в течение 10 лет со дня подачи заявки на наименование места происхождения товара и может быть неоднократно продлено по заявлению правообладателя на 10 лет при условии предоставления документа, аналогичного документу, поданному при регистрации.

Причины для прекращения правовой охраны наименование места происхождения товара:

* Исчезновение в географическом объекте характерных условий, необходимых для производства товара с особыми свойствами;
* Прекращение правовой охраны наименования места происхождения товара в стране происхождения товара.

Причины для прекращения действия свидетельства об исключительном праве на наименование места происхождения товара:

1. Утрата товаром, производимым правообладателем, особых свойств;
2. Прекращение действия наименования места происхождения товара;
3. Прекращение существования правообладателя;
4. Истечение срока действия свидетельства (отсутствие продления);
5. Просьба правообладателя (подача заявления);
6. Утрата права на наименование места происхождения товара иностранным лицом.

***6.2.4. Примеры защиты интеллектуальной собственности на товарный знак***

*Пример: Эдуард Успенский и его зверюшка*

Сменить вывеску, видимо, придется магазину детских товаров "Чебурашка", расположенному на Ленинском проспекте г. Москвы. Имя Чебурашки (диковинного ушастого зверька) полностью принадлежит его создателю – писателю Эдуарду Успенскому – и не может использоваться другими без разрешения автора. Заключать договор с писателем детский шопинг-центр не стал и отказался выплачивать авторский гонорар. Писателю уже не в первый раз придется защищать свою зверюшку в суде. Несколько лет назад он добился запрета на использование имени Чебурашка на конфетах.

(Интеллектуальная собственность. – 1999. – №3)

*Пример: Бессмертные произведения Михаила Булгакова*

Бессмертные произведения Михаила Булгакова – романы "Мастер и Маргарита" и "Белая гвардия" – стали предметом судебного разбирательства между наследниками писателя и издательства "Синерге". Потомки вдовы Булгакова собирались отсудить более 80 тыс.руб. за незаконное использование интеллектуального наследства.

Конфликт между внуками Елены Булгаковой (музы, ставшей прообразом Маргариты) и издательством возник после того, как самые известные произведения писателя вышли в серии "Новая школьная библиотека". Издательство несколько преждевременно сочло "Мастера и Маргариту" и "Белую гвардию" общественным достоянием и опубликовало оба романа без согласия наследников.

Однако по Закону об авторских правах в достояние общественности произведения переходят лишь по истечении 50-летнего срока охраны. Причем исчисляется он либо с даты смерти автора, либо с момента первого обнародования.

Роман "Мастер и Маргарита" был впервые напечатан после смерти Михаила Булгакова в 1967 г., "Белая гвардия" – в 1973 г., а одноименный спектакль по этой пьесе «Дни Турбинных» – лишь в 1989 г.

Следовательно, права на их использование еще многие годы будут принадлежать семье литератора.

Поскольку добровольно выплатить компенсацию за нарушение авторских прав издательство отказалось, наследники обратились с иском в Чертановский суд столицы и требуют компенсацию в размере 1000 минимальных зарплат.

("Интеллектуальная собственность. – 2000. – №1)

*Пример: Ноу-хау в течении 120 лет*

На любой банке кока-колы можно прочесть, что в ее составе есть сахар и ваниль, фосфорная и лимонная кислота, кофеин и корица, мускатный орех и лаванда. Размешать все это в содовой воде - и получим кока-колу? Как бы не так! Помимо этих ингредиентов в формулу напитка входят и секретные добавки, которые делают вкус неповторимым. Только два химика самой компании знают точный рецепт кока-колы, и им даже запрещено летать вместе в самолете: в случае катастрофы один должен уцелеть. Разгадать секретный рецепт до сих пор никому не удалось в течение 133 лет (с 1886 года). Однако некоторые конкуренты создали свои похожие напитки, способные бороться с «кока-колой» за кошельки покупателей. Главный конкурент – Pepsi-Cola.

Рецепт изготовления знаменитой кока-колы застрахован на 40 млн долларов.

*Пример: "Тетрис" – шаг программиста к несбывшемуся миллиардеру*

Российский математик-программист Алексей Пожитнов, работавший в институте АН СССР, в 1985 году изобрел на компьютере «Электроника-60» игру-головоломку «Тетрис» с падающими фигурами разной формы. Сегодня эта игра, без преувеличения, известна всем детям и взрослым во всем мире. Тогда СССР еще не присоединился к международным конвенциям по защите программного обеспечения, да и своих законов об интеллектуальной собственности не было. Игра попала в руки предприимчивых иностранцев, которые придумали немало коммерческих вариантов ее реализации в разных формах и присвоили себе право на выдачу лицензии на нее другим производителям.

К лету 1986 года игра начала завоевывать популярность в Венгрии и других странах. Число носителей информации и форматов незатейливой игры, которую легко адаптировать и верифицировать, росло с каждым днем. «Тетрис» становится бестселлером в Америке, Европе, Азии. Автор игры получил лишь несколько недорогих подарков от разнообразных заграничных визитеров, а также служебную премию, персональный компьютер и несколько дефицитных подарков от Академии наук.

Если бы Пожитнов, придумавший «Тетрис», оформил свои права на придуманную программу для ЭВМ как на объект интеллектуальной собственности, то получал бы долю от всех вариантов использования игры-головоломки на рынке и стал бы мультимиллионером. Однако тогда не было законов, согласно которым он мог бы оформить свои права, хотя все знали, кто именно является автором игры.