ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р 58800— 2020

Интеллектуальная собственность

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОВАРНОГО ЗНАКА

Издание официальное

Москва
Стандартинформ
2020

gost.e-ecolog.ru

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Обществом с ограниченной ответственностью Центр инновации и развития «ИННОТЭК» (ООО «ИННОТЭК») совместно с Автономной некоммерческой организацией «Республиканский научно-исследовательский институт интеллектуальной собственности» (РНИИИС)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 481 «Интеллектуальная собственность»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 4 февраля 2020 г. № 27-ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

© Стандартинформ, оформление, 2020

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения 1
2 Нормативные ссылки 1
3 Термины и определения 2
4 Сокращения 6
5 Объекты отношений в предметной области регулирования 6
6 Субъекты отношений в предметной области регулирования 7
7 Общие правила и принципы взаимодействия субъектов в отношении ТЗ (ЗО) 8
8 Особенности взаимодействия правообладателя с доверенными лицами (включая патентных поверенных) 12
Библиография 15

Введение

Между ростом недобросовестной конкуренции и отсутствием рынка интеллектуальной собственности (ИС) в Российской Федерации и других странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) есть прямая взаимозависимость и взаимообусловленность. При переходе к цифровой экономике доля добавленной стоимости от оборота ИС в ценообразовании произведенных товаров, работ/услуг и финансов будет только возрастать, что, в свою очередь, будет усиливать конкуренцию, в т. ч. и недобросовестную в этой сфере.

Глобализация мировой торговли, введение экономических санкций актуализировали юридическую проблему исчерпания прав правообладателя в отношении товарного знака, которое является юридическим ограничением легальной монополии на использование исключительного права на товарный знак. Параллельный импорт, под которым понимается ввоз из-за границы в страны ЕАЭС импортерами оригинальных товаров, маркированных товарным знаком правообладателя, но без его разрешения, порождает конфликт интересов импортеров и правообладателей, претендующих на абсолютные правомочия по контролю параллельного импорта. В соответствии с Договором о ЕАЭС (приложение № 26) и с принятием и вступлением в силу с 1 января 2018 г. нового Таможенного кодекса в ЕАЭС действует региональный принцип исчерпания права, тогда как в Российской Федерации — национальный принцип исчерпания права (ст. 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ)), предполагающий запрет на импорт в Россию товаров с размещенными на них товарными знаками без разрешения правообладателей. В этих условиях иностранный правообладатель может недобросовестно использовать исключительное право на товарный знак и ограничивать ввоз на внутренний евразийский рынок конкретных товаров или реализовывать ценовую политику, состоящую в завышении цен на этом рынке.

В целях обеспечения единообразия подходов к разрешению конфликтов частных и публичных интересов с учетом разъяснений Конституционного Суда Российской Федерации (постановление от 13 февраля 2018 г. № 8-П), включая случаи недобросовестного поведения иностранных правообладателей товарных знаков, необходимо выявлять и минимизировать риски ИС по всему жизненному циклу товарного знака (знака обслуживания), унифицировать правила взаимодействия хозяйствующих субъектов с третьими лицами в целях предупреждения недобросовестной конкуренции и смешения с другими средствами индивидуализации, в т. ч. при параллельном импорте товаров и услуг, а также повышения конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Интеллектуальная собственность

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОВАРНОГО ЗНАКА

Intellectual property. Trademark use

Дата введения — 2020—07—01

1 Область применения

Предметная область регулирования в рамках настоящего стандарта определяется на пересечении сфер общественных отношений, связанных с потребностями хозяйствующих субъектов в средствах индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг для обеспечения своей конкурентоспособности на национальных, региональных и международном рынках; сферой ИС, позволяющей реализовать права на эти средства индивидуализации; сферой услуг по представлению интересов заявителя (правообладателя) средства индивидуализации в части разработки обозначений и их правовой охраны, распоряжения правами на средства индивидуализации и их защиты.

Настоящий стандарт разработан в целях формирования единой системы требований к процессам и их участникам при взаимодействии хозяйствующих субъектов с доверенными лицами (в т. ч. патентными поверенными) в отношении товарных знаков и знаков обслуживания по их жизненному циклу в части:

- принятия обоснованного решения о необходимости разработки/доработки средства индивидуализации и его правовой охраны;
- предупреждения недобросовестной конкуренции и смешения с другими средствами индивидуализации (наименованиями мест происхождения товаров, фирменными наименованиями, коммерческими обозначениями, доменными именами) и охраняемыми РИД (объектами авторского права, промышленными образцами);
- практического использования товарного знака (знака обслуживания) и распоряжения исключительным правом на него;
- организации защиты интеллектуальных прав на товарный знак (знак обслуживания).

Применение настоящего стандарта позволяет:

- выявлять и минимизировать риски ИС по всему жизненному циклу товарного знака (знака обслуживания);
- предупреждать недобросовестную конкуренцию и смешение с другими средствами индивидуализации, в т. ч. при параллельном импорте товаров, услуг;
- минимизировать затраты заказчика (правообладателя) товарного знака (знака обслуживания) по процессам его жизненного цикла;
- улучшить бизнес-климат в сфере ИС.

Настоящий стандарт предназначен для использования хозяйствующими субъектами, выступающими в качестве заявителей правовой охраны своих средств индивидуализации и в качестве правообладателей ТЗ (ЗО), а также иными заинтересованными лицами.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р 55386—2012 Интеллектуальная собственность. Термины и определения

ГОСТ Р 56826 Интеллектуальная собственность. Таможенная защита

Издание официальное

ГОСТ Р 58223 Интеллектуальная собственность. Антимонопольное регулирование и защита от недобросовестной конкуренции

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по [1], а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 **реестр объектов промышленной собственности:** Поименованная совокупность структурированных данных по объектам промышленной собственности.

Примечание — В частности:

- по обозначениям, зарегистрированным или заявленным на регистрацию в качестве товарного знака в Российской Федерации или зарубежных странах по национальным или международным процедурам соответственно;
- по обозначениям, зарегистрированным или заявленным на регистрацию в качестве общеизвестного товарного знака в Российской Федерации;
- по обозначениям, зарегистрированным или заявленным на регистрацию в качестве наименования места происхождения товара в Российской Федерации;
- по промышленным образцам, запатентованным или заявленным на патентование в Российской Федерации или в соответствии с международными процедурами.

3.2 **хозяйствующий субъект:** Организация, осуществляющая приносящую ей доход деятельность, индивидуальный предприниматель и иное физическое лицо, осуществляющее профессиональную деятельность, приносящую доход, в соответствии с федеральными законами на основании государственной регистрации и (или) лицензии, а также в силу членства в саморегулируемой организации.

3.3 **недобросовестная конкуренция в сфере ИС:** Любые направленные на приобретение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности с использованием объектов ИС действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые противоречат законодательству, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить ущерб другим хозяйствующим субъектам — конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации.

3.4 **параллельный импорт:** Ввоз хозяйствующим субъектом из-за границы в страны ЕАЭС (импорт) оригинальных товаров, маркированных товарным знаком правообладателя, но без его разрешения, порождающий конфликт интересов импортеров и правообладателей, претендующих на абсолютные правомочия по контролю параллельного импорта.

3.5

охраняемые средства индивидуализации: Обозначения, служащие для различения юридических лиц, товаров, работ, услуг, которым по закону предоставляется правовая охрана (приравненная по своим правилам к охраняемым результатам интеллектуальной деятельности), в том числе товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, наименования мест происхождения товаров и коммерческие обозначения.

[ГОСТ Р 55386—2012, статья 3.1.6]

3.6

товарный знак: Охраняемое обозначение (словесный, изобразительный, объемный и другие символы или их комбинация), служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, в том числе для отличия товаров одного предприятия от однородных товаров другого предприятия, помещаемое на товарах, упаковке или документации, связанной с его реализацией, зарегистрированное в установленном порядке и удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Примечание — В обиходе для обозначений товарных знаков используются термины, заимствованные из английского языка: торговая марка, бренд, логотип, слоган.

Торговая марка (от англ. trademark) — общепринятое обозначение товарного знака.

Бренд (от англ. brand-name — имя и brand-image — образ) — общепринятая характеристика обозначений индивидуализации товаров, юридических лиц или индивидуальных предпринимателей — производителей товаров и услуг, используемая для создания образа производителя товаров или услуг. Не является объектом интеллектуальной собственности.

Логотип (от англ. Logotype — эмблема, девиз) — общепринятое обозначение товарного знака или его части.

Слоган (от англ. Slogan — лозунг, призыв, девиз) — словесная часть товарного знака, выражающая определенный образ.

ГОСТ Р 55386—2012, статья 3.2.4.2

3.7

знак обслуживания: Охраняемое обозначение (словесный, изобразительный, объемный и другие символы или их комбинация), служащее для индивидуализации выполняемых юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями работ или оказываемых ими услуг, включая идентификацию некоторых услуг, оказанных определенным лицом, предприятием или группой лиц, предприятий, позволяя потребителю отличить их от прочих услуг.

[ГОСТ Р 55386—2012, статья 3.2.4.3]

3.8

наименование места происхождения товара: Охраняемое обозначение, представляющее собой либо содержащее современное или историческое, официальное или неофициальное, полное или сокращенное наименование страны, городского или сельского поселения, местности или другого географического объекта, а также обозначение, 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) людскими факторами. Не признается наименованием места происхождения товара обозначение, хотя и представляющее собой или содержащее наименование географического объекта, но вошедшее в Российской Федерации во всеобщее употребление как обозначение товара определенного вида, не связанное с местом его производства.

[ГОСТ Р 55386—2012, статья 3.2.4.4]

3.9

фирменное наименование: Охраняемое средство индивидуализации юридического лица без обязательной подачи заявки или регистрации, содержащее указание на его организационно-правовую форму и собственно наименование юридического лица (не может состоять только из слов, обозначающих род деятельности), которое определяется в его учредительных документах и включается в единый государственный реестр юридических лиц при государственной регистрации юридического лица.

[ГОСТ Р 55386—2012, статья 3.2.4.1]

3.10

коммерческое обозначение: Охраняемое обозначение (словесное, изобразительное или иное обладающее достаточными различительными признаками обозначение) для индивидуализации торговых, промышленных и других предприятий, принадлежащих юридическим лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческим организациям, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами), а также индивидуальным предпринимателям, в том числе указываемое на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, но при этом не являющееся фирменным наименованием и не подлежащее обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц. Коммерческое обозначение может использоваться правообладателем для индивидуализации одного или нескольких предприятий. Для индивидуализации одного предприятия не могут одновременно использоваться два и более коммерческих обозначения.

[ГОСТ Р 55386—2012, статья 3.2.4.5]

3.11

доменное имя: Уникальное символьное (буквенно-цифровое) обозначение, служащее для идентификации домена, индивидуализации его собственника и адресации сообщений в информационных системах, в том числе в Интернете. Может содержать товарный знак или наименование места происхождения товара.

[ГОСТ Р 55386—2012, статья 3.2.10]

3.12

средство адресации: Обозначение, позволяющее однозначно определить при направлении запроса в рамках сети Интернет устройство, предназначенное для получения такого запроса, и (при необходимости) соответствующий информационный Интернет-ресурс.

[ГОСТ Р 56824—2015, статья 3.5]

3.13

промышленный образец: Охраняемое новое художественное или художественно-конструкторское решение, определяющее внешний вид изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, отвечающее требованиям (критериям, признакам) новизны и оригинальности.

[ГОСТ Р 55386—2012, статья 3.2.3.3]

3.14 **обозначение тождественное:** Обозначение, полностью совпадающее с другим обозначением во всех его элементах.

3.15 **обозначение, сходное до степени смешения:** Обозначение, вызывающее на основе общего впечатления стойкие ассоциации с другим обозначением в целом, несмотря на их отдельные отличия.

3.16 **охраноспособность:** Соответствие обозначения, предполагаемого для использования в качестве средства индивидуализации, требованиям законодательства Российской Федерации для регистрации обозначения в качестве товарного знака или знака обслуживания.

3.17 **проверка обозначения на тождество:** Комплекс мероприятий, включающий выявление тождественных обозначений.

3.18 **проверка обозначения на сходство:** Комплекс мероприятий, включающий выявление сходных обозначений и определение степени их сходства.

3.19 **мониторинг обозначений:** Регулярный сбор и обработка информации о зарегистрированных обозначениях или обозначениях, заявленных на регистрацию в качестве товарного знака (знака обслуживания), с целью предотвращения возможных конфликтов правообладателей исключительных прав и/или заявителей, а также решения специальных задач хозяйствующего субъекта по исследованию конкурентной среды и/или выработке маркетинговой политики.

3.20 **исключительное право на товарный знак (знак обслуживания):** Имущественное право правообладателя, удостоверенное свидетельством на ТЗ (ЗО).

Примечание — Исключительное право на ТЗ (ЗО) включает:

а) право использовать обозначение для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак (знак обслуживания) зарегистрирован, в частности путем его размещения:

- на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;
- при выполнении работ, оказании услуг;
- на документации, связанной с введением товаров/услуг в гражданский оборот;
- в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;
- в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации;

б) право распоряжаться исключительным правом на ТЗ (ЗО);

в) право разрешать или запрещать по своему усмотрению другим лицам использование ТЗ (ЗО), включая использование в ходе торговли идентичных или подобных обозначений для товаров или услуг, которые идентичны или подобны тем, в отношении которых зарегистрирован ТЗ (ЗО), когда такое использование могло бы привести к появлению вероятности смешения. В случае использования идентичного обозначения для идентичных товаров или услуг вероятность смешения считается существующей;

г) право на вознаграждение за использование ТЗ (ЗО) (см. ГОСТ Р 55386, статья 3.4.2.12).

Исключительное право на ТЗ (ЗО) принадлежит лицу, на имя которого соответствующий ТЗ (ЗО) зарегистрирован (правообладателю) в соответствии с ГК РФ (пункт 1 статьи 1484).

3.21

частичный запрет на использование: Правомочие обладателя исключительного права на средство индивидуализации, имеющего преимущество в силу более раннего срока возникновения такого права в случаях, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, требовать:

- в отношении фирменного наименования — запрета на его использование в определенных видах деятельности;
- в отношении коммерческого обозначения — запрета на его использование в пределах определенной территории и (или) в определенных видах деятельности.

[ГОСТ Р 55386—2012, статья 3.5.3.27]

3.22

свидетельство: Официальный документ, выдаваемый правообладателю ТЗ, ЗО и наименования места происхождения товара (при обязательной государственной регистрации).

Примечание — Свидетельство удостоверяет приоритет и исключительное право правообладателя на данный объект ИС (в отношении товаров, указанных в свидетельстве), а также то, что он зарегистрирован ведомством соответствующей страны (организацией) или что такая регистрация была продлена или в нее были внесены изменения; а также выписки и извлечения из реестров, выдаваемые уполномоченным государственным органом, например, для судебного делопроизводства.

[ГОСТ Р 55386—2012, статья 3.5.1.16]

3.23

знак охраны товарного знака: Элемент выходных сведений о товарном знаке, используемом на товаре, упаковке товара или в иной деятельности, оповещающий о наличии у правообладателя исключительного (имущественного) права на товарный знак, который помещается рядом с товарным знаком, состоит из латинской буквы «R» или латинской буквы «R» в окружности ® либо словесного обозначения «товарный знак» или «зарегистрированный товарный знак» и указывает на то, что применяемое обозначение является товарным знаком, охраняемым на территории Российской Федерации.

[ГОСТ Р 55386—2012, статья 3.5.1.38]

3.24

патентный поверенный: Гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий на ее территории, достигший возраста 18 лет, имеющий высшее образование и не менее чем четырехлетний опыт работы в сфере деятельности патентного поверенного в соответствии со специализацией, применительно к которой гражданин выражает желание быть аттестованным и зарегистрированным в качестве патентного поверенного в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности, имеющий право взаимодействовать с указанным органом или органом, предусмотренным международным договором, на основании доверенности, выданной заявителем, правообладателем или иным заинтересованным лицом, в том числе представлять интересы граждан, постоянно проживающих за пределами территории Российской Федерации, и иностранных юридических лиц, а также представлять заявителя в случае подачи им международной заявки.

[ГОСТ Р 55386—2012, статья 3.3.28]

4 Сокращения

В настоящем стандарте применены следующие сокращения:

МКТУ — международная классификация товаров и услуг для регистрации знаков;

МКПО — международная классификация промышленных образцов;

ГК РФ — Гражданский кодекс Российской Федерации;

ИС — интеллектуальная собственность;

ОИС — объекты интеллектуальной собственности;

РИД — результаты интеллектуальной деятельности;

ТЗ — товарный знак;

ЗО — знак обслуживания;

Роспатент — Федеральная служба по интеллектуальной собственности;

ФАС — Федеральная антимонопольная служба;

Госреестр ТЗ — Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

5 Объекты отношений в предметной области регулирования

5.1 К основным объектам отношений в предметной области регулирования настоящего стандарта относятся:

- охраняемые средства индивидуализации, по поводу которых возникают отношения по их использованию в качестве ТЗ (ЗО);
- охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, связанные с ТЗ (ЗО) правообладателя;
- охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, сходные до степени смешения с ТЗ (ЗО) правообладателя или тождественные им;
- неохраняемые средства индивидуализации, сходные до степени смешения с ТЗ (ЗО) правообладателя или тождественные им.

5.2 Правовая охрана обозначений в качестве ТЗ (ЗО), равно как и ее продление, осуществляется путем их государственной регистрации. Регистрация ТЗ (ЗО) в Госреестре ТЗ (или) Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее — Госреестр ТЗ) осуществляется Роспатентом в порядке, установленном [1] (статьи 1492—1507), [2]—[11], а на территориях других стран — в соответствии с положениями международных договоров [12]—[16] и национальными законодательствами этих стран.

Обозначение, которое заявлено на государственную регистрацию и проходит экспертизу в Роспатенте, до даты его регистрации в Госреестре ТЗ и выдачи свидетельства не является ТЗ (ЗО) (см. [1], пункт 1 статьи 1477, статью 1481, пункт 1 статьи 1484).

Дата подачи заявки служит моментом отсчета срока действия исключительного права и определяет дату приоритета (см. [1], пункт 6 статьи 1483, пункт 1 статьи 1494).

5.3 К охраняемым РИД и средствам индивидуализации, связанным с ТЗ (ЗО) правообладателя, могут быть отнесены:

- объекты авторского права, связанные с ТЗ (ЗО) правообладателя или выраженные в нем (например, произведения искусства);
- объекты патентного права, связанные с ТЗ (ЗО) правообладателя (например, промышленный образец);
- иные охраняемые средства индивидуализации, связанные с ТЗ (ЗО) правообладателя (например, наименование места происхождения товара, фирменное наименование, коммерческое обозначение).

Использование объектов ИС, связанных с ТЗ (ЗО) правообладателя или выраженных в нем, допускается на основании договора с их правообладателем(ями) при условии приоритета по дате создания последних.

Если имеется несколько принадлежащих одному лицу (правообладателю) охраняемых РИД и/или средств индивидуализации, связанных с ТЗ (ЗО) правообладателя и/или выраженных в нем (произведение и товарный знак, в котором использовано это произведение; товарный знак и промышленный образец, товарный знак и наименование места происхождения товара), то такой правообладатель имеет право их использования как в совокупности, так и в отдельности каждого их них, а также право на защиту своих интеллектуальных прав в отношении каждого из таких ОИС.

5.4 К охраняемым результатам интеллектуальной деятельности и средствам индивидуализации, сходным до степени смешения с ТЗ (ЗО) правообладателя или тождественным им, могут быть отнесены:

- спорные товарные знаки (знаки обслуживания), сходные до степени смешения с ТЗ (ЗО) правообладателя или тождественные им;
- иные спорные охраняемые средства индивидуализации, сходные до степени смешения с ТЗ (ЗО) правообладателя (например, наименование места происхождения товара, фирменное наименование, коммерческое обозначение).

В последнем случае правообладатель ТЗ (ЗО) может потребовать частичного запрета на использование спорных охраняемых средств индивидуализации, тождественных или сходных до степени смешения с ТЗ (ЗО) правообладателя.

5.5 К неохраняемым средствам индивидуализации, сходным до степени смешения с ТЗ (ЗО) правообладателя или тождественным им, могут быть отнесены доменные имена и средства адресации.

Доменное имя и средства адресации в настоящее время не являются охраняемыми средствами индивидуализации, хотя и играют существенную роль в обеспечении использования ТЗ (ЗО) и иных ОИС в сети Интернет и могут иметь самостоятельную коммерческую ценность.

6 Субъекты отношений в предметной области регулирования

6.1 К основным субъектам отношений в рассматриваемой предметной области регулирования относятся:

- хозяйствующие субъекты — правообладатели ТЗ (ЗО) (лица, на имя которых соответствующий ТЗ (ЗО) зарегистрирован), которые на разных стадиях жизненного цикла ТЗ (ЗО) могут выступать как заявители, доверители и лицензиары;
- правообладатели иных ОИС, связанных с ТЗ (ЗО) правообладателя;
- правообладатели иных ОИС, сходных до степени смешения с ТЗ (ЗО) правообладателя или тождественных им;
- пользователи товаров/услуг с использованием ТЗ (ЗО), в т. ч. лицензиаты;
- нарушители права на использование ТЗ (ЗО);
- администраторы доменных имен;
- доверенные лица, в т. ч. патентные поверенные;
- Роспатент;
- ФАС;
- органы таможенной защиты;
- суды.

6.2 Правовой статус таких лиц определяется их ролью в общественных отношениях, складывающихся в связи с использованием ОИС при индивидуализации своих товаров и услуг. В конкретных обстоятельствах одно лицо может выполнять несколько функций.

Примечание — Например, владелец сайта в сети Интернет, как лицо, самостоятельно и по своему усмотрению определяющее порядок использования сайта в сети Интернет, в том числе порядок размещения и адресации информации на таком сайте, может выступать как правообладатель ТЗ (ЗО), владелец доменного имени и администратор этого доменного имени.

В этой связи при применении положений настоящего стандарта следует иметь в виду, что указание на определенного субъекта в соответствующем положении стандарта не затрагивает возможного действия иных правил, которые могут относиться к этому лицу при выполнении им иных функций.

6.3 Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его ТЗ (ЗО) обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых ТЗ (ЗО) зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (см. [1], пункт 3 статьи 1484).

К нарушителям права на использование ТЗ (ЗО) могут быть отнесены лица, действия которых включают:

- фактическое использование без согласия правообладателя спорного ТЗ, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком правообладателя, в отношении товаров, однородных с теми, для которых предоставлена правовая охрана этому ТЗ;
- фактическое использование без согласия правообладателя общеизвестного ТЗ в отношении всех видов товаров, в т. ч. товаров, не однородных с теми, в отношении которых ТЗ общеизвестен, если использование другим лицом этого ТЗ в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный ТЗ и может ущемить законные интересы такого обладателя;
- фактическое использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с ТЗ правообладателя, в отношении товаров, однородных с теми, для которых предоставлена правовая охрана этому ТЗ;
- факт регистрации доменного имени, тождественного общеизвестному ТЗ правообладателя или сходного с ним до степени смешения, а равно его фактическое использование в отношении всех видов товаров, в т. ч. товаров, не однородных с теми, в отношении которых он признан общеизвестным;
- действия администратора по приобретению права на доменное имя (в том числе с учетом обстоятельств последующего его использования), которые могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции;
- действия по приобретению соответствующего ТЗ (ЗО) по государственной регистрации ТЗ (ЗО) (в том числе по подаче заявки на ТЗ (ЗО), по приобретению исключительного права на ТЗ (ЗО) на основании договора об отчуждении исключительного права) или действия по применению конкретных мер защиты, которые исходя из конкретных фактических обстоятельств по материалам дела могут быть квалифицированы как злоупотребление правом ([1], статья 10).

Для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения ТЗ (ЗО) и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего ТЗ (ЗО) или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит ТЗ (ЗО).

7 Общие правила и принципы взаимодействия субъектов в отношении ТЗ (ЗО)

7.1 В целях выявления и предупреждения рисков смешения обозначений, которые предлагаются к правовой охране/охраняются как ТЗ (ЗО) правообладателя, с другими ОИС, хозяйствующий субъект принимает решение о проведении мониторинга обозначений и проверки охраноспособности средства индивидуализации выпускаемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги, включая проверку обозначения на сходство и на тождество, исходя из этапа жизненного цикла данного средства индивидуализации:

- на стадии разработки средства индивидуализации (по факту учреждения общества, организации производства товаров, оказания услуг);
- в связи с предъявлением претензий со стороны конкурентов о нарушении их прав как правообладателей;

- в связи с разработкой новой инновационной продукции (услуг);
- в связи с расширением территории реализации продукции (услуг), в т. ч. на новых рынках зарубежных стран;
- в связи с необходимостью правовой защиты своих интеллектуальных прав на ТЗ (ЗО) в условиях их нарушения.

7.2 На этапе организации разработки обозначения, в отношении которого планируется испрашивать правовую охрану в качестве ТЗ (ЗО), хозяйствующий субъект назначает ответственное лицо, в функции которого входит:

- в случае, если обозначение будет создаваться работником потенциального правообладателя в пределах его трудовых обязанностей, убедиться, что по трудовому или гражданско-правовому договору между работодателем и работником права на обозначение и связанные с ним ОИС переходят к работодателю;
- в случае, если обозначение будет создаваться сторонним лицом по договору заказа/подряда/оказания услуг с потенциальным правообладателем, убедиться, что в этом договоре предусмотрены проведение информационного поиска и сравнительный анализ релевантных разрабатываемому обозначению ОИС третьих лиц, права на которые им принадлежат либо заявителем которых они являются, а также переход прав на обозначение и связанные с ним ОИС к заказчику в полном объеме без обременений;
- в случае регистрации обозначения за пределами Российской Федерации по процедурам, предусмотренным международными договорами, рекомендуется указывать наличие конвенционного или выставочного приоритета товарного знака.

7.3 В рамках проверки охраноспособности средства индивидуализации осуществляется проверка обозначения на сходство и на тождество, включая:

- определение перечня товаров, работ, услуг, в отношении которых планируется зарегистрировать ТЗ (ЗО) или группу ТЗ, и их классификацию согласно классам МКТУ;
- определение территории реализации товара, проведения работ, оказания услуг;
- проведение информационного поиска для выявления охраняемых на соответствующей территории ОИС, связанных с ТЗ (ЗО), схожих или тождественных ему, а также установление их правообладателей для снижения риска последующего отказа в государственной регистрации ТЗ (ЗО) либо признания недействительным предоставления охраны ТЗ (ЗО) (самостоятельно или с привлечением третьих лиц) (см. [1], пункты 1, 9 статьи 1483, пункты 1, 2 ст. 1512);
- анализ разработанного обозначения на предмет обладания им различительной способности и выявления ложных элементов в отношении заявленного перечня товаров и (или) работ, услуг;
- поиск по фондам соответствующих реестров объектов промышленной собственности по классам МКТУ или классам МКПО, а также по фондам соответствующих баз данных официальной символики, наименований и отличительных знаков для выявления релевантных объектов;
- сравнение обозначения (и его элементов) с релевантными объектами с целью определения его тождества или сходства до степени смешения (выявления элементов, тождественных или сходных до степени смешения) с существующими ОИС (элементами ОИС), в т. ч. с ранее заявленными или зарегистрированными в Российской Федерации, а также в силу международных договоров Российской Федерации, ТЗ, общеизвестными ТЗ, наименованиями мест происхождения товаров других лиц, а также с ранее запатентованными в Российской Федерации промышленными образцами;
- определение однородности товаров и (или) работ, услуг, указанных в перечне обозначений, и товаров и (или) работ, услуг, при оценке вероятности смешения сравниваемых обозначений, с точки зрения потребителя релевантных вышеперечисленным объектам;
- анализ обозначения (и его элементов) с целью выявления сильных или слабых элементов, способных ввести потребителя в заблуждение либо относительно заявителя, либо в отношении характеристик товаров и (или) работ, услуг;
- анализ обозначения (и его элементов) с целью выявления сильных или слабых элементов, способных ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товара;
- анализ обозначения (и его элементов) с целью выявления элементов, противоречащих общественным интересам, нормам гуманности и морали.

7.4 Использование ТЗ (ЗО) может осуществляться его правообладателем любым не противоречащим закону способом, а иным лицом — на основании договора с правообладателем (лицензионный (сублицензионный) договор, договор коммерческой концессии (субконцессии), договор залога и др.) в

установленных этим договором пределах (по сроку, территории и способам использования), за исключением случаев, установленных законом.

В частности, использование ТЗ (ЗО) может осуществляться:

- путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;
- путем изготовления товара в форме товарного знака (в том числе трехмерного товара, воплощающего двухмерный товарный знак);
- при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;
- в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг;
- а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

При использовании ТЗ правообладатель для оповещения о своем исключительном праве на данный ТЗ вправе использовать ЗО ТЗ. Распоряжение исключительным правом, предоставление и прекращение права использования ТЗ (ЗО) подлежит обязательной регистрации в Роспатенте.

Не является использованием ТЗ (ЗО) употребление слов (в том числе имен нарицательных), зарегистрированных в качестве словесных ТЗ (ЗО), если оно осуществляется в общеупотребительном значении, не для целей индивидуализации конкретного товара, работы или услуги, например в письменных публикациях или устной речи.

Не является нарушением исключительного права на ТЗ использование этого ТЗ другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия. Изготовление, хранение, перевозка товара третьим лицом по договору с правообладателем являются способами осуществления исключительного права самим правообладателем.

Контроль использования ТЗ (ЗО) другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия (на основании договора), осуществляется непосредственно правообладателем ТЗ (ЗО) либо с привлечением третьих лиц по договору с учетом текущей судебной практики. При этом уровни ответственности сторон договора за качество изготавливаемых лицензируемых товаров (предоставляемых услуг) определяются в этом договоре.

Такие действия, как приобретение товара, в котором выражен товарный знак, независимо от цели приобретения, а равно хранение или перевозка такого товара без цели введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации, не являются нарушением исключительного права правообладателя.

Использование третьими лицами обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с заявленным на регистрацию в качестве ТЗ (ЗО) обозначением, в период между датой подачи заявки (датой приоритета) и датой регистрации этого ТЗ (ЗО) не может считаться нарушением исключительного права на ТЗ (ЗО).

7.5 В условиях параллельного импорта иностранный правообладатель может недобросовестно использовать исключительное право на товарный знак и ограничивать ввоз на внутренний евразийский рынок конкретных товаров или реализовывать ценовую политику, состоящую в завышении цен на этом рынке, тем самым создавая условия для недобросовестной конкуренции. С учетом этих факторов при решении вопроса о размере ответственности импортера используется дифференцированный подход и учитываются фактические обстоятельства дела в зависимости от характера нарушения права правообладателя. Случаи применения одинаковой гражданско-правовой ответственности к импортеру, ввозящему оригинальную продукцию без согласия правообладателя, и к импортеру, ввозящему поддельную продукцию (кроме тех случаев, когда убытки от ввоза такого товара сопоставимы с убытками от ввоза поддельной продукции), недопустимы. Товары, ввезенные на территорию стран ЕАЭС в порядке параллельного импорта, подлежат уничтожению лишь в случае их ненадлежащего качества или в целях обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и культурных ценностей [17].

7.6 Для пресечения неправомерного использования ТЗ (ЗО) в отношении товаров, работ, услуг, для индивидуализации которых данный ТЗ (ЗО) зарегистрирован, правообладатель организует проведение мероприятий по выявлению и пресечению таких нарушений, включая:

- сбор юридически значимых обстоятельств по разработанному плану;

- документирование таких фактов нарушений;
- определение убытков, включая упущенную выгоду;
- принятие решения о перечне и содержании требований и форме их предъявления (уведомление, претензия, досудебное разбирательство, обращение в ФАС, органы таможенной защиты и/или в суд);
- выделение финансирования на проведение необходимых запланированных мероприятий.

Стратегией защиты прав правообладателя на ОИС может быть предусмотрена также систематическая проверка заявок третьих лиц на тождество и/или смешение заявляемых ими обозначений с ТЗ (ЗО) правообладателя. Такая проверка может осуществляться как работниками правообладателя ТЗ (ЗО), так и лицами по договору в течение срока действия исключительного права на ТЗ (ЗО).

В случае выявления нарушения, связанного с незаконным использованием ТЗ (ЗО), правообладатель в порядке досудебного урегулирования спора направляет нарушителю исключительного права претензию с соответствующими требованиями.

В случае получения полного или частичного отказа в удовлетворении претензии, неполучения ответа на нее в установленный ГК РФ [1] или договором срок правообладатель может обратиться в ФАС в установленном порядке (см. ГОСТ Р 58223) или в суд за защитой нарушенных прав. Правообладатель вправе обратиться в суд с иском без предъявления претензии в случаях, предусмотренных законом.

Для пресечения неправомерного использования своего ТЗ в рамках Таможенного союза ЕАЭС правообладатель вправе использовать меры таможенной защиты своих прав в порядке, предусмотренном международными договорами [18], [19], и в соответствии с ГОСТ Р 56826.

7.7 В рамках организации защиты нарушенного права на ТЗ (ЗО) вероятность смешения ТЗ (ЗО) правообладателя и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но при идентичности (или близости) товаров, или при низкой степени однородности товаров, но при тождестве (или высокой степени сходства) ТЗ (ЗО) правообладателя и спорного обозначения. Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом учитывается род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется по результатам сравнения ТЗ (ЗО) правообладателя и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств. При этом учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство — сильных или слабых элементов ТЗ (ЗО) правообладателя и спорного обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

При определении вероятности смешения ТЗ (ЗО) правообладателя и спорного обозначения оцениваются и иные обстоятельства, в том числе:

- используется ли ТЗ (ЗО) правообладателем в отношении конкретных товаров, работ, услуг;
- длительность и объем использования ТЗ (ЗО) правообладателем;
- степень известности, узнаваемости товарного знака;
- степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);
- наличие у правообладателя серии ТЗ (ЗО), объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и ТЗ (ЗО), в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара/услуги.

При рассмотрении спора учитывается влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

7.8 Правовая охрана ТЗ (ЗО) прекращается в случаях, установленных ГК РФ ([1], статья 1514). Для исключения случаев прекращения правовой охраны ввиду неуплаты пошлин (непродления срока) рекомендуется вести информационную базу ОИС, для чего назначить ответственное лицо, или вести такой учет через доверенных лиц. Прекращение правовой охраны ТЗ (ЗО) по решению правообладателя должно быть задокументировано в делопроизводстве данного хозяйствующего субъекта.

8 Особенности взаимодействия правообладателей с доверенными лицами (включая патентных поверенных)

8.1 Правообладатели могут самостоятельно осуществлять все действия, связанные с использованием ТЗ (ЗО), или привлекать на договорной основе для этих целей доверенных лиц, в том числе патентных поверенных, выступая как доверители.

Доверенное лицо, в т. ч. патентный поверенный, не может одновременно представлять интересы разных сторон договоров, связанных с использованием ТЗ (ЗО) и/или распоряжением прав на ТЗ (ЗО).

8.2 При привлечении доверенных лиц доверитель обязан удостовериться в обеспечении ими надлежащих мер по соблюдению конфиденциальности в отношении всех предоставленных им документов и информации, включая:

- заключение соответствующего соглашения о режиме конфиденциальности в отношении конфиденциальной информации (включающее перечень лиц, имеющих доступ к такой информации, условия раскрытия конфиденциальной информации, условия передачи носителей и др.);
- отражение в договоре с патентным поверенным требования о соблюдении условий конфиденциальности, которые регламентируются федеральным законом [20];
- определение сроков взаимодействия (оптимально на весь жизненный цикл ТЗ (ЗО));
- в случае, если доверитель является физическим лицом, он обязан предоставить доверенному лицу согласие на обработку и хранение своих персональных данных.

Доверенные лица, в т. ч. патентный поверенный, должны обеспечить надлежащее хранение документов, являющихся носителями конфиденциальной информации, касающейся исполнения поручения доверителей.

8.3 Доверенное лицо может приступить к исполнению поручения доверителя не ранее, чем будут осуществлены проверки по выявлению и исключению конфликта интересов.

Проверка в отношении конфликта интересов доверителя и интересов предшествующих заказчиков осуществляется патентным поверенным по имеющейся у него базе, сформированной по результатам исполнения поручений хозяйствующих субъектов. В ходе проверки выявляются тождественные или сходные до степени смешения ОИС с обозначением доверителя, которые были ранее приняты в работу патентным поверенным в соответствии с поручениями других правообладателей. В случае выявления тождественных ОИС с обозначением доверителя патентный поверенный отказывает доверителю в исполнении его поручения. В случае выявления сходных до степени смешения ОИС с обозначением доверителя патентным поверенным проводятся дополнительные работы для определения возможности дальнейшего сотрудничества.

Проверка в отношении возможного конфликта интересов доверителя и интересов его конкурентов осуществляется патентным поверенным на основании информации доверителя о перечне этих конкурентов. В ходе проверки выявляются лица, факт сотрудничества которых с патентным поверенным, по мнению доверителя, может быть квалифицирован как конфликт интересов или основание для его возникновения. В случае выявления сходных до степени смешения ОИС конкурентов, а также при наличии оснований, предусмотренных федеральным законом [20], патентный поверенный, при отсутствии письменного согласия заинтересованных лиц, отказывается от работы с доверителем.

По запросу доверителя могут быть проведены дополнительные поиски или исследования для выявления сходных до степени смешения с обозначением доверителя ОИС, правообладателями которых являются третьи лица, в т. ч. потенциальные конкуренты, с целью предъявления претензий к правообладателю ТЗ (ЗО).

Доверенные лица, в т. ч. патентный поверенный, должны удовлетворить требование доверителя не работать с третьими лицами в течение указанного доверителем срока по окончании представительства, но не более 12 мес с момента исполнения поручения.

Если конфликт интересов возник после принятия поручения либо об этом стало известно патентному поверенному после принятия поручения, патентный поверенный обязан уведомить об этом доверителя. В случае возникновения спора патентный поверенный может выступить медиатором.

Для целей недопущения конфликтных ситуаций в состав документации по закупкам, о регистрации обозначения в качестве ТЗ (ЗО), включают следующую информацию:

- перечень обозначений, их описание, перечень товаров и услуг с указанием их классов в соответствии с МКТУ, а также перечень стран, в которых предполагается осуществить регистрацию;
- информацию о конкурентах, с которыми доверенные лица, включая патентного поверенного, не должны сотрудничать, т.к., по мнению заказчика закупок, наличие такого сотрудничества является конфликтом интересов.

8.4 Доверитель при выборе доверенного лица (патентного поверенного) учитывает следующие существенные обстоятельства:

- обеспечение его имущественной ответственности перед доверителем (например, страхование);
- наличие документированной информации о стаже и квалификации доверенного лица (патентного поверенного), а также о замещающем его лице в период отсутствия (отпуск, нахождение в служебной командировке и т. д.);
- патентному поверенному в целях соблюдения баланса интересов не рекомендуется приобретать на свое имя, на имя контролируемых им юридических лиц права на ТЗ (ЗО), подавать заявки на ТЗ (ЗО), за исключением ТЗ (ЗО), используемых для индивидуализации своей деятельности в качестве патентного поверенного, с целью последующего использования данных прав в коммерческих целях, за исключением случаев, если это является поручением доверителя;
- наличие повышенных рисков работы с патентным поверенным, который преждевременно гарантирует получение положительного решения по административному или судебному делу; осуществляет некорректные сравнения или негативно отзывается об услугах других патентных поверенных; заявляет или создает впечатление о наличии неформальных связей с лицами, принимающими решения по предмету деятельности патентного поверенного.

8.5 Доверитель должен удостовериться в получении патентным поверенным своего поручения.

Доверенное лицо (патентный поверенный) не принимает поручение или отказывается от него, если поручение носит или принимает заведомо незаконный или заведомо недобросовестный характер. Патентный поверенный информирует доверителя и своего работодателя о мотивах отказа и разъясняет возможные негативные последствия.

8.6 Доверенное лицо (патентный поверенный) приступает к исполнению принятого им поручения с даты наступления ниже перечисленных условий (по поздней дате):

- предоставления доверителем доверенности, уполномочивающей на совершение действий, оговоренных в поручении, на имя патентного поверенного Российской Федерации или замещающего его лица;
- предоставления доверителем материалов, документов и иной информации, необходимых для исполнения поручения;
- поступления на расчетный счет доверенного лица (патентного поверенного) предоплаты (аванса) для уплаты пошлин и за услуги третьих лиц (нотариусы, переводчики, иностранные патентные поверенные и т. д.). Данное условие распространяется на всех доверителей, независимо от их организационно-правовой формы, включая государственные и муниципальные учреждения. Условия и размер выплаты вознаграждения (гонорар патентного поверенного) осуществляются по договоренности между сторонами;
- предоставления доверителем надлежаще оформленного согласия на обработку персональных данных, если требуется.

8.7 Доверенное лицо (патентный поверенный) свободно в установлении стоимости своих услуг при условии полного раскрытия информации по запросу доверителя о ценообразовании своих услуг. Допускается согласование вознаграждения в виде фиксированной суммы или в виде части от присужденного или полученного (сбереженного) доверителем при представительстве патентного поверенного в конкретном деле. Патентный поверенный должен избегать оплаты своих услуг в виде части прибыли от коммерческой деятельности доверителя, например от распоряжения правом на его ОИС (часть сумм роялти и т. п.).

Патентный поверенный вправе воздержаться от исполнения поручения от доверителя при наличии любых неоплат/задержки оплаты от последнего.

8.8 Доверенное лицо (патентный поверенный) в ходе исполнения поручения обязано информировать доверителя о наступлении юридически значимых событий, связанных с исполнением поручения, возможных рисках и конфликтных ситуациях, в частности:

- о возникновении конфликта интересов, иных конфликтных ситуациях, способных повлиять на ход исполнения поручения;
- об изменении финансовых условий по исполнению поручения, например об изменении размеров пошлин, тарифов, стоимости услуг патентного поверенного, третьих лиц и т. д.;
- об информационных сообщениях от уполномоченных органов и организаций, третьих лиц, связанных с исполнением поручения.

Срок и форма информирования доверителя должны быть согласованы сторонами, задокументированы или могут определяться в локальных актах патентного поверенного.

8.9 В случае нарушения одной из сторон сроков, указанных в информационном сообщении, а также сроков, установленных законодательством Российской Федерации, ответственность за дальнейшее состояние делопроизводства по заявке или действие правоудостоверяющих документов несет сторона, нарушившая сроки.

В случае, если от доверителя не получен ответ на запрос в срок или такой ответ направлен доверителем существенно позже требуемого срока (данный срок определяется патентным поверенным в зависимости от объема и сложности работы, услуги), для обеспечения надлежащего исполнения поручения патентный поверенный имеет право выставить дополнительный счет доверителю за работу, обусловленную повторной экспертизой, анализом материалов, срочностью выполнения работы/оказания услуги, а также в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. Патентный поверенный приступает к выполнению поручения после получения оплаты.

8.10 Доверенное лицо (патентный поверенный) для обеспечения эффективного взаимодействия с доверителем обязано контролировать сроки исполнения поручений, иных заданий и своевременно уведомлять об этом доверителя.

8.11 По окончании исполнения поручения доверенное лицо (патентный поверенный):

- информирует об этом доверителя;
- в соответствии с указаниями доверителя осуществляет возврат документов и материалов, относящихся к поручению, или уничтожает носители такой информации и (по запросу доверителя) предоставляет ему акт об уничтожении таких носителей информации.

В случае отсутствия договоренности между доверителем и доверенным лицом (патентным поверенным) последний обязан принимать все разумные меры для соблюдения интересов доверителя и после исполнения поручения.

В случае, если патентный поверенный получит корреспонденцию в адрес доверителя, договорные и иные отношения с которым фактически прекращены, патентный поверенный направляет данную корреспонденцию в его адрес.

8.12 В целях выполнения работ патентный поверенный обеспечивает хранение в архиве образовавшихся в процессе исполнения поручений документов в соответствии с правилами, установленными соответствующим общественным объединением патентных поверенных или саморегулируемой организацией патентных поверенных, в которой он состоит, с учетом правил [21]. Архив включает документы, хранящиеся в электронном виде и на бумажных носителях в течение сроков, установленных в перечне [22]. Патентный поверенный может увеличить действующие сроки хранения архивных документов и их состав.

8.13 В случае, если доверителем принято решение о замене доверенного лица (патентного поверенного), последний обязуется:

- осуществить возврат неиспользованных денежных средств с учетом фактически понесенных расходов,
- осуществить возврат всех материалов и документов, относящихся к исполнению поручения, доверителю или на основании письменного указания доверителя передать их новому доверенному лицу;
- проинформировать доверителя и/или новое доверенное лицо о всех событиях, поступивших документах и иной информации по ранее исполненным поручениям.

Библиография

[1] Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ

[2] Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. № 482 «Об утверждении Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, Требований к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их форм, Порядка преобразования заявки на государственную регистрацию коллективного знака в заявку на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания и наоборот, Перечня сведений, указываемых в форме свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), форме свидетельства на коллективный знак, формы свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), формы свидетельства на коллективный знак»

[3] Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. № 483 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов»

[4] Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 27 августа 2015 г. № 602 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по признанию товарного знака или используемого в качестве товарного знака обозначения общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком»

[5] Постановление Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2008 г. № 941 «Об утверждении Положения о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией отчуждения исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, залога исключительного права, предоставления права использования такого результата или такого средства по договору, перехода исключительного права на такой результат или такое средство без договора»

[6] Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 сентября 2015 г. № 704 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по внесению изменений в государственные реестры товарных знаков и знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров Российской Федерации, в Перечень общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков, а также в свидетельства на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, на общеизвестный товарный знак, об исключительном праве на наименование места происхождения товара»

[7] Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 10 июня 2016 г. № 371 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации распоряжения по договору исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для электронных вычислительных машин, базу данных»

[8] Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 27 августа 2015 г. № 607 «Об утверждении Порядка ознакомления с документами заявки на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдачи копий таких документов, формы ходатайства об ознакомлении с документами заявки на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче копий таких документов»

[9] Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 сентября 2015 г. № 705 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по продлению срока действия исключительного права на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак»

[10] Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 27 августа 2015 г. № 603 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по досрочному прекращению действия патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, правовой охраны товарного знака, знака обслуживания, действия свидетельства об исключительном праве на наименование места происхождения товара по заявлению правообладателя»

[11] Руководство по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов (утверждено приказом Роспатента от 24 июля 2018 г. № 128)

[12] Конвенция об охране промышленной собственности (Париж, 20 марта 1883 г.) // «Закон», № 7, 1999. Публикация № 201(R). Женева: Всемирная организация интеллектуальной собственности, 1990.

[13] Соглашение о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (заключено в Ницце 15 июня 1957 г.) // Публикация № 292(R). Женева: Всемирная организация интеллектуальной собственности, 1992.

[14] Соглашение о международной регистрации знаков (заключено в Мадриде 14 апреля 1891 г.)//Публикация ВОИС № 260(R), 1992. Женева: Всемирная организация интеллектуальной собственности, 1998

[15] Договор о законах на товарный знак (Женева, 25 октября 1994 г.)//Публикация № 225(R). Женева: Всемирная организация интеллектуальной собственности, 1994

[16] Сингапурский Договор о законах по товарным знакам (Сингапур, 27 марта 2006 г.) // Бюллетень международных договоров, ноябрь 2010 г., № 11

[17] Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 13 февраля 2018 г. № 8-П «По делу о проверке конституционности положений пункта 4 статьи 1252, статьи 1487 и пунктов 1, 2 и 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью «ПАГ»

[18] Договор о Евразийском экономическом союзе (подписан в г. Астане 29 мая 2014 г., вступил в силу с 1 января 2015 г.)

[19] Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (вступил в силу с 1 января 2018 г.)

[20] Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. № 316-ФЗ «О патентных поверенных»

[21] Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 31 марта 2015 г. № 526 «Об утверждении правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях»

[22] Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 25 августа 2010 г. № 558 «Об утверждении Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения»

УДК 347.777:006.354 ОКС 03.140

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, товарный знак, знак обслуживания, средства индивидуализации, тождество, смешение, использование, недобросовестная конкуренция, правовая защита

БЗ 12—2019/114

Редактор *П.К. Одинцов*
Технический редактор *И.Е. Черепкова*
Корректор *Л.С. Лысенко*
Компьютерная верстка *И.А. Налейкиной*

Сдано в набор 06.02.2020. Подписано в печать 13.02.2020. Формат 60×84 1/8. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 2,79. Уч.-изд. л. 2,40.
Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

Создано в единичном исполнении во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» для комплектования Федерального информационного фонда стандартов, 117418 Москва, Нахимовский пр-т, д. 31, к. 2.
www.gostinfo.ru gost.e-ecolog.ru

gost.e-ecolog.ru