

22.06.2018 – 05.07.2018, № 23

*ЮРИДИЧЕСКИЙ СОВЕТНИК*

## **Что делать, если конкурент использовал вашу торговую марку?**

### **ВОПРОС**

Компания подала заявку на регистрацию торговой марки продукта. Сейчас заявка находится на этапе квалификационной экспертизы. Недавно выявили, что конкурент начал выпускать тот же продукт под тем же наименованием. Права на ТМ у него не зарегистрированы и нет никакой информации о подаче заявки на регистрацию. Как компании защитить свое право на такую ТМ и ограничить деятельность конкурента по выпуску продукции данной торговой марки?

### **ОТВЕТ**

Прочитав описание ситуации, можно сделать вывод, что для защиты своих прав на торговую марку (далее – ТМ) и ограничения деятельности конкурента у компании есть все козыри. Такой вывод можно сделать из нижеприведенных фактов:

1. ТМ компании проходит квалификационную экспертизу, следовательно формальную экспертизу ТМ уже прошла, и по ее результатам у компании есть следующее решение: "Об установлении даты подачи заявки" – документ, закрепляющий приоритетность подачи ТМ. Права на ТМ начинают действовать именно с этой даты.
2. У конкурента нет зарегистрированной ТМ.

### **Варианты ограничения деятельности конкурента**

#### **Внесудебный**

На первом этапе выявления нарушения прав на свою ТМ рекомендуется попробовать решить проблему без привлечения государственных органов. Из описания ситуации мы знаем, что у конкурента нет зарегистрированной ТМ, поэтому компании в первую очередь нужно написать им письмо-претензию о незаконном использовании ТМ с требованием срочного прекращения несанкционированного использования ТМ. Это самый дешевый и короткий способ решить проблему. Иногда стоит направить такое письмо несколько раз, разными способами – как по электронной почте, так и обычной.

*Если конкурент не реагирует на письма-претензии и игнорирует все ваши попытки мирно*

*решить проблему, следует переходить к другим способам:*

### **1. Обращаться в Антимонопольный комитет**

В Антимонопольный комитет компания должна обратиться с заявлением о нарушении прав владельца ТМ как акта недобросовестной конкуренции. Такую заявку следует отнести в комитет в течение 6 месяцев со дня, когда компания узнала или должна была узнать о нарушении своих прав.

По результатам рассмотрения заявления Антимонопольный комитет уполномочен выносить следующие решения:

- признавать факт и прекращать недобросовестную конкуренцию;
- налагать штрафы;
- конфисковать товар с неправомерно использованной ТМ и копии изделий конкурента.

### **2. Обращаться в суд**

Обращение в суд является самым распространенным способом защиты своих прав на ТМ, поскольку почему-то в Украине до сих пор превалирует мнение, что пока дело не дошло до суда, "может, пронесет". И только когда нарушители получают вызов в суд, они понимают, что все очень серьезно. Практика показывает, что это наиболее действенный способ защиты.

В случае обращения в суд компания может получить следующую защиту:

- компенсацию финансовых и других материальных убытков;
- компенсацию морального ущерба (причинение убытков деловой репутации);
- установление исключительных прав на ТМ и прочие.

### **3. Привлекать правонарушителя к уголовной ответственности**

Этот способ возможен в случае, если в ходе нарушения использования ТМ причинены материальные убытки в крупных или особо крупных размерах.

Следует указать, что на сегодняшний день в украинском обществе уже сформировалось понимание необходимости регистрации своих прав на разные объекты интеллектуальной собственности. Владельцы бизнеса закладывают бюджеты на регистрационные процедуры прав интеллектуальной собственности как в пределах Украины, так и за границей, если у них есть цель быть там представленными, что в дальнейшем упрощает им возможность защищать свои законные права и интересы.

Именно своевременная регистрация или, как в рассмотренном случае, подача заявки на регистрацию и получение права приоритета дает владельцу ТМ максимальный спектр возможностей по защите своих прав и ограничению деятельности конкурента. Поэтому регистрируйте свои ТМ – это будет первым шагом в построении собственного портфеля объектов интеллектуальной собственности. Построение портфеля в будущем обеспечит вам возможность защищать свои права от потенциальных угроз. А в случае продажи бизнеса наличие такого портфеля, во-первых, покажет потенциальному покупателю

серьезность вашего подхода к ведению бизнеса, а во-вторых, повысит его стоимость.

**Дарина Сидоренко,  
координатор группы IT и кибербезопасности  
Sayenko Kharenko**



© ООО «Информационно-аналитический центр «ЛИГА», 2018.

© ООО «ЛИГА ЗАКОН», 2018.

© ООО "Информационно-аналитический центр "ЛИГА", 2018  
© ООО "ЛИГА ЗАКОН", 2018

