

# Особенности рассмотрения споров об аннулировании товарных знаков вследствие их неиспользования



**Анастасия Герман**

**Ведущий юрист**

Группа правовых компаний INTELLECT  
a.german@intellectmail.ru

# Ст.1514 ГК РФ – досрочное прекращение правовой охраны товарного знака

- истечение срока действия исключительного права на товарный знак (пп.1 п.1 ст.1514)
- решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием (пп.3 п.1 ст.1514, ст.1486 ГК РФ)
- решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с прекращением юридического лица - правообладателя или регистрацией прекращения гражданином деятельности в качестве индивидуального предпринимателя – правообладателя (пп.4 п.1 ст.1514 ГК РФ)
- отказ правообладателя от права на товарный знак (пп.5 п.1 ст.1514)
- решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в случае потери различительной способности в результате превращения товарного знака в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида (пп.6 п.1 ст.1514 ГК РФ)
- решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, зарегистрированного в соответствии с пунктом 7 статьи 1483 ГК РФ, в случае прекращения права использования соответствующих ГУ или НМПТ (пп.7 п.1 ст.1514 ГК РФ)

# Ст.1514 ГК РФ – досрочное прекращение правовой охраны товарного знака

«особые ТЗ»



## Общезвестный знак:

решение суда о досрочном прекращении правовой охраны в связи с использованием этого знака на товарах, не обладающих какими-либо характеристиками из качества или иными общими характеристиками востребованного в обращении (п.2 п.1 ст.1514 ГК РФ)

## Общезвестный знак:

пп.1, 3-6 п.1 ст.1514 ГК РФ

решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о прекращении правовой охраны в случае утраты общезвестным товарным знаком своих признаков (п.2 ст.1514, п.1.с т.1508 ГК РФ)

Цель досрочного  
прекращения  
правовой охраны ТЗ  
в случае  
неиспользования  
(ст.1486 ГК РФ):  
**очищение реестра ТЗ от  
неиспользуемых  
обозначений (сухостоя)**

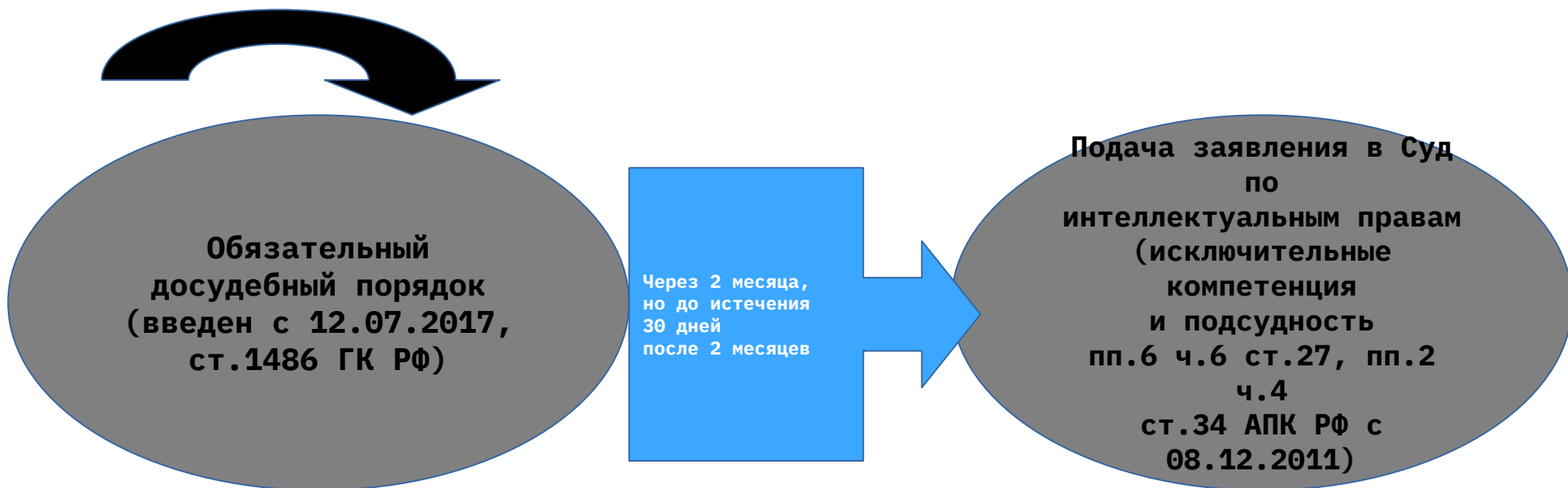


Определение КС РФ от 02.10.2003  
г. №393-0

# Предпосылки обращения в суд:

- неиспользование правообладателем своего ТЗ
- срок неиспользования правообладателем: 3 года непрерывно
- заинтересованность лица в аннулировании ТЗ
- направление предложения правообладателю об отказе от права на ТЗ или о заключении договора об отчуждении исключительного права

# Процедура аннулирования ТЗ вследствие его неиспользования (ст.1486, пп.3 п.1 ст.1514)



# Предложение об отказе от права/о заключении договора об отчуждении исключительного права на ТЗ

- направляется правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации ТЗ
- по двум адресам: из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) и из реестра ТЗ
- в отношении всех товаров и/или услуг либо в их части
- действует 2 месяца
- новое предложение – не ранее чем по истечении 3 месяцев с момента направления предыдущего
- несоблюдение претензионного порядка – возвращение искового заявления (ст.129 АПК РФ) /оставление иска без рассмотрения (ст.148 АПК РФ)

**Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие неиспользования подается в Суд по интеллектуальным правам в течение 30 дней с момента истечения 2 месяцев со дня направления предложения правообладателю и рассматривается по правилам искового производства**





# Распределение бремени доказывания



- Истец (заинтересованное лицо):

- заинтересованность

- Ответчик:

- использование товарного знака



- Правообладатель обязан использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения прав на него
- Постановление Президиума ВАС РФ от 17.09.2013 № 5793/13
- Парижская конвенция по охране промышленной собственности 1883 г.
- Соглашение ТРИПС 1994 г.

# Исчисление трехлетнего периода неиспользования

До 12.07.2017 (ФЗ от 01.07.2017 № 147-ФЗ):

срок исчисляется путем обратного отсчета этого периода от даты подачи заявления в суд о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования

- После 12.07.2017 (ФЗ от 01.07.2017 № 147-ФЗ):
- срок исчисляется путем обратного отсчета этого периода от даты направления предложения правообладателю об отказе от права на ТЗ или о заключении договора об отчуждении исключительного права





**Течение срока, установленного п. 1 ст.1486 ГК РФ, не изменяется в случае смены правообладателя. Последняя не влечет необходимости направления нового предложения**

п. 163 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. N 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»

## **Правообладателя:**

- 1) при рассмотрении дела в суде - замена новым по правилам о преемстве (ст.48 АПК)**
- 2) предложение подано, иск предъявлен к ненадлежащему лицу/ответчику – замена ответчика по правилам ст.47 АПК РФ, оставление иска без рассмотрения (п.2 ч.1 ст.148 АПК РФ); привлечение правообладателя в качестве ответчика либо отказ в иске**

# Заинтересованное лицо

■ п. 165

Постановлен  
ия Пленума

Верховного

Суда РФ от

23 апреля



- ✓ **Спор о защите исключительных прав в отношении оспариваемого товарного знака может считаться доказательством заинтересованности лица**  
(Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 17 марта 2016 г. № С01-35/2016 по делу № СИП-428/2015)
- ✓ **Производство товаров аффилированным лицом под контролем истца не исключает заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака**  
(Решение Суда по интеллектуальным правам от 2 декабря 2019 г. по делу № СИП-277/2019)
- ✓ **В числе прочих заинтересованным лицом может быть признан администратор доменного имени, в том числе физическое лицо, не обладающее статусом индивидуального предпринимателя, если к нему правообладателем предъявлены требования о защите исключительных прав на товарный знак в связи с включением в доменное имя обозначения, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, в связи с его использованием для индивидуализации товаров либо услуг, однородных товарам либо услугам, для которых этот знак зарегистрирован, если администратор такого доменного имени начал использовать обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком, до регистрации противопоставленного товарного знака, и данное обозначение стало известно благодаря лицу, использовавшему это обозначение в доменном имени.**  
(Справка по результатам обобщения судебной практики по рассмотрению споров о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием (утв. постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 24 июля 2015 г. № СП-23/20) (пункт 6))



Постановление Президиума  
Высшего Арбитражного Суда РФ от  
19 марта 2013 г. № ВАС-14483/12

**Отсутствие заинтересованности  
является самостоятельным  
основанием для отказа в  
досрочном прекращении правовой  
охраны товарного знака.**

# Использование товарного знака



- **Принцип однородности не применяется**
- Для сохранения правовой охраны товарного знака правообладатель должен доказать **фактическое (не мнимое) использование товарного знака в отношении каждого товара, для которого зарегистрирован товарный знак и по которому истец доказал свою заинтересованность** в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, в том виде, в котором эти товар или услуга названы в свидетельстве на товарный знак



# • **Случаи учета однородности товаров**

## **1) при доказанности использования в отношении конкретных позиций правовая охрана остается в силе:**

- для товаров, представляющих собой иные формы того же товара (например, косметические товары для волос в форме крема-бальзама, крема-геля, крема-мыла при доказанности использования таких товаров, как шампунь-паста, шампунь-пилинг, крем для волос (См., например, дела № СИП-78/2014, СИП-354/2015, СИП-143/2016)
  - для товаров, представляющих собой обобщенное название того же вида товаров, для одного из которых доказано использование (например, «молочные продукты» при доказанности использования такого товара, как ряженка (См., например, дело № СИП-627/2014)
- 
- **2) широко известные товарные знаки**
  - **3) общеизвестные товарные знаки**

# Использование товарного знака с изменением отдельных элементов

- Для целей статьи 1486 ГК РФ признается в числе прочего **использование такого знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.**
- п. 164 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»



# Использование товарного знака. Субъектный состав (ст.1486 ГК РФ)

- правообладатель

- лицензиат



лицо, осуществляющее использование ТЗ под контролем правообладателя

# Использование под контролем правообладателя

По смыслу п. 2 ст. 1486 ГК РФ обозначает использование ТЗ при отсутствии заключенного между правообладателем и лицом, фактически использующим товарный знак, лицензионного договора, т. е. по воле (согласию) правообладателя



✓ Не требует обязательного заключения какого-либо договора (Справка по использованию товарного знака под контролем правообладателя (с/т), постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 7 августа 2015 г., № 08-20/2015) (напрямик 1)

✓ Учитывается воле правообладателя, независимо от наличия или отсутствия порочащих сведений (Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 12 февраля 2016 г., № 08-1130/2017 по делу № 08-379/2017)

✓ Признаком факта использования товарного знака под контролем правообладателя не является в зависимости от наличия государственной регистрации предоставления права на использование товарного знака (Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 4 декабря 2017 г., № 08-169/2017 по делу № 08-34/2017)

# Использование под контролем правообладателя. Частые случаи

---

---

# Использование под контролем правообладателя. Частые случаи

- **2) Администрирование доменного имени лицом, не являющимся правообладателем, при наличии согласия последнего является использованием товарного знака под контролем правообладателя**
- Администрирование доменного имени не правообладателем спорного товарного знака, а другим лицом, а также использование другим лицом товарного знака правообладателя в сети «Интернет» для распространения товара могут быть признаны использованием товарного знака под контролем правообладателя для целей статьи 1486 ГК РФ при наличии согласия последнего, которое может подтверждаться в том числе наличием корпоративных отношений (Справка по использованию товарного знака под контролем правообладателя (утв. постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 7 августа 2015 г. N СП-23/21) (вопрос 2, пункт 2)

# Использование под контролем правообладателя. Частые случаи

- **3) Использование другим лицом товарного знака под контролем правообладателя может осуществляться по договору простого товарищества**
- Для целей статьи 1486 ГК РФ признается использование другим лицом товарного знака под контролем правообладателя по договору простого товарищества (статья 1041 ГК РФ), **если исключительное право на товарный знак является вкладом правообладателя в общее имущество товарищей** (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 29.10.2014 № С01-596/2014 по делу № СИП-19/2014) (Справка по использованию товарного знака под контролем правообладателя (утв. постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 7 августа 2015 г. N СП-23/21) (вопрос 2, пункт 6)

# Использование под контролем правообладателя. Частые случаи

4) В случае импорта товара воля правообладателя на использование товарного знака другим лицом может следовать из документов, подтверждающих обращение правообладателя в таможенный орган

В случае импорта оригинального товара и его дальнейшей реализации воля правообладателя на использование товарного знака конкретным лицом может следовать, в частности, из документов, подтверждающих обращение правообладателя в таможенный орган для внесения товарного знака в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности с определением уполномоченных импортеров, в число которых входит конкретное лицо, фактически использующее товарный знак на территории Российской Федерации (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 27.06.2014 № С01-330/2014 по делу № СИП-193/2013) (Справка по использованию товарного знака под контролем правообладателя (утв. постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 7 августа 2015 г. № СП-23/21) (вопрос 2, пункт 4)



# Не признается использованием товарного знака:

1) Использование товарного знака для маркировки других товаров, отличных от тех, для которых он зарегистрирован, не может свидетельствовать об использовании товарного знака

Для сохранения правовой охраны товарный знак должен использоваться для тех товаров и услуг, для которых он непосредственно зарегистрирован, а не для однородных с ними. Использование обозначения для маркировки иных товаров, отличных от тех, для которых он зарегистрирован, но которые входят в их состав в качестве ингредиентов и составляющих, по смыслу закона также не может свидетельствовать об использовании товарного знака (Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23 сентября 2015 г.) (пункт 41)



# Не признается использованием товарного знака:



- **2) Ввоз товара без введения товара в гражданский оборот не является использованием товарного знака**  
(Решение Суда по интеллектуальным правам от 25 июня 2014 г. по делу № СИП-110/2013)
- **3) Распоряжение фирменным наименованием не может расцениваться как использование товарного знака, поскольку для использования фирменного наименования законодательством предусмотрен специальный правовой режим**  
(Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 16 июня 2014 г. № СИП-333/2013)

# Обстоятельства неиспользования товарного знака, не зависящие от правообладателя

- **Неиспользование товарного знака и отсутствие доказательств о том, что такое неиспользование произошло по независящим от правообладателя обстоятельствам, является основанием для досрочного прекращения правовой охраны товарного знака**

(Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 17 сентября 2013 г. № 5793/13)



# Обстоятельства неиспользования товарного знака, не зависящие от правообладателя

· Легальное определение отсутствует

· ВОИС: неиспользование может быть оправдано в случае форс-мажора, а также любыми другими обстоятельствами, возникшими не по вине или небрежности правообладателя, такими как ограничения на импорт или специальные нормативные требования внутри страны

· См., например, Постановление ФАС МО от 23.04.2013 по делу № А40-85638/12 по ТЗ «ДРЕВНЯЯ КОЛХИДА»: суд принял во внимание, что на момент рассмотрения дела действует запрет на ввоз и реализации на территории РФ вин и виноматериалов из Грузии

· Ограничения импорта или другие требования государства в отношении товаров или услуг, охраняемых товарным знаком, являются теми обстоятельствами, которые могут признаваться уважительными причинами неиспользования товарного знака (Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (пункт 167))

# Не является оправдывающим неиспользование товарного знака:

## • 1) Смена правообладателя

- Смена правообладателя посредством отчуждения товарного знака **не изменяет исчисление вышеуказанного трехлетнего срока и сама по себе не является обстоятельством, свидетельствующим о невозможности использования товарного знака по причинам, не зависящим от правообладателя.** Приобретение исключительного права на средства индивидуализации товаров и услуг, которые фактически в гражданском обороте правообладателем не использовались, является риском предпринимательской деятельности приобретателя (пункт 1 статьи 2 ГК РФ) (Справка по результатам обобщения судебной практики по рассмотрению споров о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием (утв. постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 24 июля 2015 г. N СП-23/20) (пункт 19))

# Не является оправдывающим неиспользование товарного знака:

- **2) Финансовые трудности, с которыми столкнулся правообладатель в результате экономического спада или из-за собственных финансовых проблем**
- Финансовые трудности, с которыми столкнулся правообладатель в результате экономического спада или из-за собственных финансовых проблем, не могут рассматриваться в качестве оправдывающих причин неиспользования спорного товарного знака, так как эти виды трудностей составляют **естественную часть ведения бизнеса** (Решение Суда по интеллектуальным правам от 30 августа 2018 г. по делу № СИП-348/2018)

# **Не является оправдывающим неиспользование товарного знака:**

- **3) Признание правообладателя банкротом уважительной причиной неиспользования товарного знака не является**
- Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (пункт 167)

# Последствия аннулирования товарного знака:

- **Прекращение правовой охраны в связи с неиспользованием товарного знака не имеет ретроспективного характера, осуществляется на будущее**
- (Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 5 июня 2017 г. № С01-265/2017 по делу N СИП-669/2016)
- **Действие исключительного права прекращается с даты вступления в законную силу решения суда**
- **Сведения публикуются в открытом реестре (международном реестре) товарных знаков Роспатентом (Международным бюро ВОИС)**





# СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ



**Анастасия Герман**

**Ведущий юрист**

Группа правовых компаний INTELLECT  
a.german@intellectmail.ru

[mail@intellectpro.ru](mailto:mail@intellectpro.ru)

[www.intellect.law](http://www.intellect.law)

**Москва**

**+7 (495) 668-07-31**

**Средний Тишинский пер.,  
28**

Екатеринбург  
620075, РФ, ул. Первомайская,  
15

Санкт-Петербург  
+7 (812) 647-06-40  
ул. Маяковского, 12а

Челябинск  
+7 (351) 202-13-40  
ул. Карла Маркса, 38

Нижний Новгород  
+7 (831) 429-01-27  
ул. Ульянова, 31

Новосибирск  
+7 (383) 202-21-91  
ул. Октябрьская магистраль, 4

Пермь  
+7 (342) 270-01-68  
л. Екатерининская, 59